

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu 2018-04

domena: **epimen.hr**

Svjetlana Ravlić, OIB: 71404556897 protiv Candeo pharm d.o.o. Zagreb

I. STRANKE U POSTUPKU

Svjetlana Ravlić, Zagreb, Baruna Trenka 7, OIB:71404556897, zastupano po punomoćniku, odvjetniku Tomislavu Orehovcu iz odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri d.o.o. Zagreb, Smičiklasova 18, (dalje u tekstu: „Podnositelj zahtjeva“)

i

Candeo pharm d.o.o., Zagreb, Slobodna zona Jankomir 25 C, OIB: 71404556897, (dalje u tekstu: „Korisnik domene“).

II. SPORNA DOMENA

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

epimen.hr (dalje u tekstu: „Domena“)

Domena je registrirana kod CARNET-a kao naplatna sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Podnositelj zahtjeva podnio je 24. travnja 2018. zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za Domenu, te je dana 25. travnja 2018. Povjerenstvo za upravljanje vršnom domenom elektroničkim putem obavijestilo Podnositelja zahtjeva i Korisnika domene da je pokrenut arbitražni postupak za Domenu te da je za arbitra imenovalo doc. dr. sc. Gorana Vojkovića.

Podnesak Podnositelja zahtjeva u pisanom obliku zaprimljen je od strane CARNET-a 26. travnja 2018.

Odgovor Korisnika domene zaprimljen je u registar .hr domena, u pisanom obliku, s priložima, 3. svibnja 2018.

I Podnositelj zahtjeva i Korisnik domene uz obrazloženja su priložili i dokumentaciju dovoljnu za rad arbitra te nije bilo potrebno za daljnjom komunikacijom.

Arbitar je sam dodatno pregledao izvode Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, vezano za registrirane verbalne žigove o kojima se govori u postupku, a koji se nalaze u javno dostupnom registru pri DZIV.

Postupak je zaključen 18. lipnja 2018.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJE STRANAKA

Očitovanje Podnositelja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva, smatra da postoje uvjeti za pokretanje arbitražnog postupka sukladno čl. 32. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju nacionalnom vršnom domenom, a budući da je domena epimen.hr registrirana od strane Korisnika domene, društva Candeo pharm d.o.o. Zagreb, čime se po navodima Podnositelja zahtjeva povrjeđuje intelektualno pravo Podnositelja zahtjeva, odnosno ispunjeni su uvjeti kako slijedi:

1. ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično imenu na koje Podnositelj zahtjeva ima pravo;
2. zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu;
3. korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva;
4. korisnik domene registrirao je domenu i/ili koristi je suprotno načelu savjesnosti i poštenja;

Citiramo dalje (uz manja skraćanja) Obrazloženje Podnositelja:

1. Ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično imenu na koje Podnositelj zahtjeva ima pravo.

Uvidom u mrežne stranice CARNET-a, Hrvatske akademske i istraživačke mreže, utvrđeno je kako je društvo Candeo Pharm d.o.o., Zagreb, Slobodna zona Jankomir 25c, upisan kao korisnik domene epimen.hr te se navedena domena koristi u svrhu prodaje farmaceutskih proizvoda te dijetalnih tvari za medicinske potrebe i to slijedećih proizvoda: Ella Slim kapsule, Ella's čaj, Epimen plus kapsule, Epiderm biljni balzam.

Podnositelj zahtjeva nositelj je verbalnog žiga „EPIMEN KAPSULE“, a koji je registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem 220112257 i to upravo za razred 5. sukladno Nicanskoj klasifikaciji proizvoda i usluga, odnosno upravo za farmaceutske i veterinarske proizvode, dijetalne tvari za medicinske potrebe. I to od dana 29. veljače 2012. godine

Podnositelj zahtjeva, kao nositelj zaštićenog žiga „EPIMEN KAPSULE“ nikada nije svoja prava, niti djelomično niti u cijelosti, prenijela na društvo Candeo Pharm d.o.o. niti je od iste zatraženo odobrenje za korištenje žiga „EPIMEN KAPSULE“.

Sporna domena očito odgovara dijelu zaštićenog žiga, a čime je Korisnik domene postupio suprotno zabrani koja proizlazi čl. 7 Zakona o žigu, te je time i ostvaren prvi uvjet popisani čl. 32. Pravilnika.

2. Zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu

Kako je to već naglašeno pod točkom 1). ovog obrazloženja, Korisnik domene domenu koristi u svrhu prodaje farmaceutskih proizvoda te dijetalnih tvari za medicinske potrebe i to slijedećih proizvoda: Ella Slim kapsule, Ella's čaj, Epimen plus kapsule, Epiderm biljni balzam.

Međutim, isti na predmetnim stranicama ne nudi proizvode koji su zaštićeni Žigom Podnositelja zahtjeva već vlastite proizvode, drugačijeg sadržaja, ali gotovo identičnog nazivlja i izgleda kao i proizvode koji su zaštićeni Žigom Podnositelja zahtjeva.

Tako je na navedenom web odredištu dostupna mogućnost kupnje proizvoda „Epimen plus kapsule“ koje je vizualno gotovo jednak proizvodu „EpiMen plus kapsule“, a koji je zaštićen žigom Podnositelja zahtjeva, a koje na tržište stavlja društvo Ubor d.o.o., Zagreb, Heinzelova 12, OIB: 96912152103, a sve temeljem odobrenja Podnositelja, kao nositelja žiga. Isto tako, na predmetnom web odredištu nudi se

i vlastiti proizvod pod nazivom „ELLA's ČAJ", a koji nije jednak proizvodu koje na tržište stavlja društvo UBOR d.o.o., kao nositelj odobrenja za stavljanje na tržište predmetnog dodatka prehrani.

Može se zaključiti da će Korisnici proizvoda Podnositelja zahtjeva pristupajući domeni „epimen.hr" vjerovati da pristupa upravo domene na kojoj Podnositelj zahtjeva pruža informacije i /ili prodaje svoje proizvode, a što upravo stvara zbunjujući učinak istovjetnosti, posebice uzimajući u obzir da je društvo Ubor d.o.o. korisnik domene epimen.com.hr, dakle domene sličnog nazivlja kao i domene za koje se traži pokretanje spora.

Pritom posebice valja napomenuti kako je postupanje Korisnika domene u suprotnosti i s. čl. 63. i 64. Zakona o trgovini, budući da isto predstavlja nepošteno trgovanje.

Navedene činjenice upućuju na izvjesnost dovođenja potrošača u zabludu, odnosno stvara se zbunjujući učinak istovjetnosti proizvoda koje Korisnik domene nudi na spornoj domeni kao i proizvoda koji su zaštićenih žigom podnositelja te stoga Podnositelj smatra da su ispunjeni uvjeti iz čl. 32. st. 2. Pravilnika.

3) Korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva

Podnositelj zahtjeva smatra da je učinio vjerojatnim nepostojanje prava ili legitimnog interesa za korištenje domene naziva epimen.hr od strane Korisnika domene, budući da navedeno prvenstveno proizlazi iz dokaza pod 2. i 3. ovog podneska, kojima je Podnositelj dokazao da ima pravo na zaštićeni žig „Epimen kapsule". S druge strane, Korisnik domene i svojim ponašanjem ukazuje kako isti nema legitimni interes za korištenje domene budući da isti navedenu domenu koristi kako bi iskorištavao sličnost/ istovjetnost naziva domene nazivima zaštićenih imena Podnositelja, a sve kako bi se privukli potrošači da pristupe domeni, pogrešno smatrajući da pristupaju domeni čiji je sadržaj pod kontrolnom podnositelja i/ili osobe odobrene od strane podnositelja, te da u konačnici kupuju proizvode Podnositelja, što nije slučaj.

Podnositelj smatra da su navedene činjenice i dokazi dostatni za stvaranje predmnijeve o nepostojanju prava i legitimnog interesa za korištenje sporne domene Korisnika domene.

4) Korisnik domene registrirao je domenu i/ili koristi je suprotno načelu savjesnosti i poštenja

Iako je nesporno kako se četvrti uvjet odnosi na način i okolnosti korištenja domene, te se načelo savjesnosti i poštenja u domenskim sporovima prosuđuju u svakom sporu posebno, uzimajući u obzir okolnosti i načine korištenja domena, prema arbitražnoj praksi CARNET-a, kršenjem načela savjesnosti i poštenja posebno se smatraju oglašavanje i to posebno konkurentskih proizvoda ili društava i to tako da se iskorištava sličnost i/ili identičnost naziva domene sa zaštićenim nazivljima podnositelja kako bi se privukli potrošači da pristupe domeni pogrešno smatrajući da pristupaju domeni čiji sadržaj je pod kontrolom podnositelja.

U konkretnom postupku izloženi dokazi upućuju da je Korisnik domene domenu registrirao kako bi iskorištavanjem naziva „epimen" na domenu privukao korisnike koji bi pogrešno smatrali da se radi o domeni nositelja zaštićenog imena „epimen kapsule" te da bi prostor na domeni iskorištavao za prodaju svojih proizvoda identičnog nazivlja, a koji ni na koji način ne odgovaraju proizvodima koji su zaštićeni žigom od strane Podnositelja. Čak štoviše, činjenica da Podnositelj žiga, a putem društva Ubor d.o.o. svoje proizvode nudi na naplatnoj domeni, dodatno ukazuje kako je registriranjem besplatne domene te njezinim korištenjem korisnik domene postupa protivno načelu savjesnosti i poštenja.

Konačno, Podnositelj Zahtjeva se prije pokretanja ovog postupka obratio Korisniku domene u svrhu rješavanja ovog spora, međutim, pismena upućena na službenu adresu Korisnika Domene vraćaju se s naznaku „obaviješten nije podigao pošiljku“.

Slijedom svega navedenog, predlaže se da naslovnom tijelu da donese odluku kojom se korisniku domene epimen.hr Candeo pharm d.o.o. Zagreb, Slobodna zona Jankomir 25c, OIB: 43793186259, oduzima pravo korištenja domene epimen.hr, utvrđuje se da pravo na registraciju domene epimen.hr ima Svjetlana Ravlić, Zagreb, Baruna Trenka 7, OIB:71404556897, te se predlaže CARNET-u da postupi sukladno čl. 55. st. 4. Pravilnika.

Kraj skraćenog tekst zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva priložio je i niz popratnih materijala od kojih posebno izdvajamo izvod iz Registra žigova koji vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo, a, prema kojem je pod brojem Z20112257 registriran verbalni žig: „EPI MEN KAPSULE“, a kao nositelj je navedena Svjetlana Ravlić.

Očitovanje Korisnika domene

Citiramo dalje (uz manja skraćenja) Očitovanje korisnika domene:

U potpunosti osporavamo zahtjev za arbitražom nad domenom epimen.hr, sukladno obrazloženju u nastavku ovog dokumenta.

Naši proizvodi na hrvatskom tržištu prisutni su od 11. veljače 2009.godine. Ulaskom u EU 2011. godine naši proizvodi prepoznatljiviji su pod nazivom Epimen plus kapsule, za što raspoložemo sa svim potrebnim i valjanim dozvolama.

Također, nositelji smo robnog žiga pod nazivom Epimen (upisan u registar žigova Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod brojem Z201 11903) i u skladu sa time posjedujemo sva prava na naplatnu domenu epimen.hr.

Prije svega treba istaknuti kako postoji samo jedan proizvod. koji se točno zove "Epimen plus kapsule" koji prodaju dvije tvrtke, Candeo pharm d.o.o. i Ubor d.o.o. Niti jedna tvrtka nema žig koji glasi na Epimen plus kapsule.

Podnositelj svoj zahtjev za arbitražom temelji na činjenici da posjeduje žig pod nazivom "Epimen kapsule" čime se, smatrao, djelovanje arbitraže dovodi u zabludu. Činjenica je da proizvod pod nazivom Epimen kapsule više ne postoji budući da je on ukinut i nakon procesa usklađivanja s europskom farmakopejom usklađen te na tržište plasiran pod imenom "Epimen plus kapsule".

Drugim riječima, naša tvrtka posjeduje prava na verbalni žig na ime "Epimen" dok podnositelji zahtjeva za arbitražu posjeduju verbalni žig na ime "Epimen kapsule" koje kao proizvod u stvarnosti ne postoje.

Drugim riječima, ni na koji način ne zavaravamo naše kupce s obzirom na to da je sadržaj verbalnog žiga u prepoznatljivosti i imenu sadržan u riječi "Epimen" a ne u riječi "kapsule".

Naše Epimen plus kapsule sadržajno su potpuno identične kapsulama koje prodaje tvrtka Ubor d.o.o. za što tvrtka Ubor d.o.o. nesporno posjeduje robni žig. Isto kao što naša tvrtka nesporno posjeduje verbalni žig "Epimen". Dokaze o tome molimo pronađite u privitku.

Međutim, tvrtka Ubor ne komunicira činjenicu da Epimen kapsule kao proizvod nakon usklađivanja s europskom farmakopejom više ne postoje.

Postoji samo jedan proizvod, Epimen plus kapsule, koje prodaje i naša tvrtka, i tvrtka Ubor, te su obje tvrtke pod monitoringom ministarstva zdravstva.

Ovdje treba istaknuti kako je tvrtka Ubor monitoring Ministarstva zdravstva osigurala greškom o čemu dokaze možete pronaći u privitku, a što nam je potvrđeno temeljem email komunikacije od strane Ministarstva zdravstva.

Domena epimen.hr u vlasništvu tvrtke Candeo pharm je naplatna domena, a ne besplatna kako se tvrdi u predstavki, o čemu prilažemo dokaze.

Naš proizvod ne zove se Epimen kapsule, nego Epimen Plus kapsule koje su prirodni, stvarni i pravni slijednik trgovačke marke Epimen koja je tijekom 2011. godine usklađena s pozitivnim zakonskim propisima Europske unije, odnosno europskom farmakopejom, kao što je ranije obrazloženo.

Razlog za pokretanja arbitražnog postupka nad domenom epimen.hr leži u njezinoj komercijalnoj isplativosti te očitoj kompetitivnoj prednosti koju zbog kontinuiranog ulaganja i razvoja domena epimen.hr u smislu prisutnosti i vidljivosti ima nad domenom epimen.com.hr preko koje tvrtka Ubor d.o.o. prodaje svoje proizvode.

Također, ističemo kako pokretanja arbitraže pri CARNET-u samo zadnji u nizu pokušaja dotične osobe da ostvari kontrolu nad domenom epimen.hr.

Kraj skraćenog teksta očitavanja.

Podnositelj zahtjeva priložio je i niz popratnih materijala od kojih posebno izdvajamo izvod iz Registra žigova koji vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo, a, prema kojem je pod brojem Z20112257 registriran verbalni žig: „EPIMEN“, a kao nositelj je naveden Epimen d.o.o. U popratnoj dokumentaciji naveden je i ugovorni prijenos tog žiga na CANDEO PHARM d.o.o., Zagreb.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, čl. 32. st. 2. treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže prema odredbama ovih arbitražnih pravila 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 de značajan broj osoba biti doveden u zabludu;
3. da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva;
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Sva četiri razloga moraju biti ispunjena kumulativno.

Ad. 1.

Iz očitovanja stranaka, a i nakon osobnog uvida arbitra u Registar žigova, jasno je da Podnositelj zahtjeva ima pravo na verbalni žig „EPIMEN KAPSULE“, a Korisnik domene na verbalni žig „EPIMEN“. Domena o kojoj se vodi arbitraža je epimen.hr.

Sukladno tome, prvi uvjet iz članka 32. st. 2. je ispunjen.

Ad. 2.

Može se zaključiti kako su oba robna žiga slična. Prosječna osoba može biti zbunjena sličnošću žigova „EPIMEN KAPSULE“ i „EPIMEN“. Dodatno, oba robna žiga registrirana su za kategoriju: „5 farmaceutski i veterinarski proizvodi“. Dakle, moguće je da prosječan korisnik tražeći internetske stranice Podnositelja zahtjeva dođe do internetskih stranica Korisnika domene, smatrajući da je u pitanju internetska stranica Podnositelja zahtjeva.

Stoga zaključujemo kako za prosječnog korisnika zaista postoji mogućnosti da „zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da de značajan broj osoba biti doveden u zabludu“.

Sukladno tome, drugi uvjet iz članka 32. st. 2. je ispunjen.

Pri tome naglašavamo da arbitar odlučuje samo u okvirima ove arbitraže o domeni, a za formalne postupke vezano za sličnost žigova „EPIMEN KAPSULE“ i „EPIMEN“, stranke, ukoliko imaju primjedbi se upućuju na postupak sukladno Zakonu o žigu.

Ad. 3.

Korisnik domene kao nositelj verbalnog žiga „EPIMEN“ očigledno ima interes i pravo korištenja navedene domene.

Sukladno tome, treći uvjet iz čl. 32. st. 2. nije ispunjen.

Ad. 4.

Podnositelj zahtjeva nije dokazao da je Korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Kako smo već naglasili, podnositelj zahtjeva ima pravo na verbalni žig „EPIMEN KAPSULE“, a Korisnik domene na verbalni žig „EPIMEN“.

Dodatno navodimo da je verbalni žig EPIMEN prijavljen Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo 31.10.2011., a verbalni žig EPIMEN KAPSULE je prijavljen 28.12.2011., dakle nakon verbalnog žiga EPIMEN, i to su prijavljeni za istu grupu proizvoda i usluga.

Prema čl. 15. st. 1. Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, zahtjev za registracijom sekundarne domene mogu, pod uvjetima iz ovog Pravilnika, podnijeti pravne osobe osnovane po hrvatskom pravu (domaće pravne osobe) odnosno fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj (domaće fizičke osobe). Nadalje, prema čl. 22. st. 1. Radi ostvarenja svojih interesa, pravne i fizičke osobe navedene u članku 15. stavak 1. ovoga Pravilnika mogu uz posebnu naknadu registrirati dodatne sekundarne domene, unutar ograničenja ukupnog broja iz članka 18. stavak 1. ovoga Pravilnika. U tu kategoriju „dodatne sekundarne domene“ spada i domena epimen.hr, kao naplatna sekundarna domena.

Jasno je da je nositelju verbalnog žiga „EPIMEN“, a to je ovdje Korisnik domene, poslovno zanimljiva domena epimen.hr te se ne može zaključiti „da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja“.

Ukratko, Korisnik domene koristi domenu identičnu svom robnom žigu i unutar djelatnosti za koju je isti registriran.

Sukladno tome, četvrti uvjet iz čl. 32. st. 2. nije ispunjen.

VI. ODLUKA

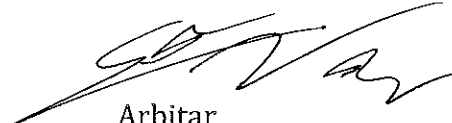
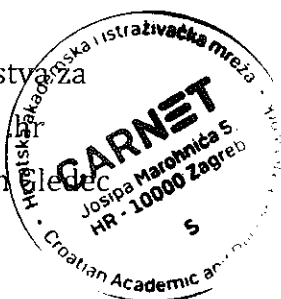
Slijedom svega gore navedenog donosim slijedeću odluku:

1. Odbija se zahtjev podnositelja za oduzimanje prava na korištenje poddomene korisniku domene i prijenos na podnositelja zahtjeva.

Klasa: 700-800/18/218
Ur. broj: I46187-650-400-18-36

Odluka broj: 2018-04

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



Arbitar

doc. dr. sc. Goran Vojković

U Zagrebu, 18. lipnja 2018. godine