



**CARNet**

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA  
CROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK

**10100**

GODINA / YEARS

## **ARBITRAŽNA ODLUKA**

**u predmetu br. 2014-02**

**domena: glamour.hr**

**LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., Francuska i  
ADVANCE MAGAZIN PUBLISHERS Inc., SAD**

**protiv**

**PR Melix Agencija za marketing, vl. Melita Hanžek**

### **I. STRANKE U POSTUPKU**

Podnositelji zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka su LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., 56A rue du Faubourg, Saint-Honoré, F-75008 Paris, Francuska i Advance magazine Publishers Inc., Four Time Square, 23rd Floor, 10036 New York, N.Y., SAD zastupani po odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Gramača 2L, Zagreb, (dalje u tekstu: "**Podnositelji zahtjeva**").

Korisnik domene je PR Melix AGENCIJA ZA MARKETING, VL. MELITA HANŽEK, OIB 13771483360, MBO u obrtnom registru 97277304, Drage Ivaniševića 8, 10000 Zagreb zastupan po odvjetniku Andreju Šooš Maceljskom iz odvjetničkog društva Šooš Maceljski & Partneri d.o.o., Boškovićeve 23, Zagreb, (dalje u tekstu: "**Korisnik domene**").

### **II. SPORNA DOMENA**

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

**glamour.hr** (dalje u tekstu: "**Domena**")

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

### **III. KRONOLOGIJA POSTUPKA**

Podnositelji zahtjeva podnijeli su dana 12. lipnja 2014. godine zahtjev za provođenje arbitražnog postupka za Domenu (dalje u tekstu: "**Zahtjev**") koji je zaprimljen u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet (dalje u tekstu: "**CARNet**") dana 13. lipnja 2014. godine i urudžbiran pod brojem klasa: 500-300/14/149 ur.broj.: U20554-650-69-14-42.

Dana 20. lipnja 2014. godine Povjerenstvo za upravljanje .hr domenom (dalje u tekstu: "**Povjerenstvo**") je putem elektroničke pošte obavijestilo Podnositelje zahtjeva i Korisnika domene da je pokrenut arbitražni postupak za domenom, te da je za arbitra imenovalo dr.sc. Zorana Bekića.

Korisnik domene, konkretno Melita Hanžek, odmah se dana 20. lipnja očitovao elektroničkim putem na obavijest Povjerenstva, potvrđujući tako primitak obavijesti, te uputio arbitra da kontaktira odvjetnika Korisnika domene Andreja Šooš Maceljski putem elektroničke pošte ili putem telefona.

Arbitar je dana 23. lipnja 2014. godine putem elektroničke pošte zatražio službeno očitovanje Korisnika domene, dostavljajući pri tome Korisniku domene i kopiju kompletnog Zahtjeva u elektroničkom obliku.

Kopija kompletnog Zahtjeva je Korisniku domene dostavljena i poštom dana 20. lipnja 2014. godine, ali je arbitar dana 3. srpnja 2014. obaviješten da dokumentacija u tom obliku nije preuzeta.

Dana 1. srpnja, u propisanom roku, arbitar je putem elektroničke pošte zaprimio odgovor Korisnika domene na Zahtjev (dalje u tekstu: "**Odgovor**"), te ga odmah dostavio svim sudionicima u postupku. Odgovor je zaprimljen od odvjetničkog društva Šooš Maceljski & Partneri d.o.o., koje od tog trenutka zastupa Korisnika domene, sukladno punomoći priloženoj samom Odgovoru.

Podnositelji zahtjeva su dana 3. srpnja 2014. godine dostavili putem elektroničke pošte očitovanje Podnositelja zahtjeva na Odgovor (dalje u tekstu: "**Očitovanje podnositelja**").

Korisnik domene je dana 7. srpnja 2014. godine dostavio putem elektroničke pošte svoje očitovanje (dalje u tekstu: "**Očitovanje korisnika**") o Očitovanju podnositelja.

#### IV. ZAHTEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelji zahtjeva u bitnome u svojem zahtjevu navode da su nositelji velikog broja registracija žigova kojima se riječ "GLAMOUR" štiti u cijelom svijetu još od 1957. godine, uključujući Republiku Hrvatsku. Navedeni žigovi su poznati i uživaju ugled u području mode, ljepote, zabave u cijelom svijetu. Osim toga Podnositelji zahtjeva su nositelji prava uporabe brojnih gTLD i ccTLD domena s nazivom glamour u svijetu. Podnositelji zahtjeva također navode da su međunarodna tiskana izdanja Podnositelja zahtjeva dostupna u trgovinama tiskovina u Republici Hrvatskoj. Nadalje, smatraju da je Korisnik domene registrirao Domenu protivno odredbi stavka 3. članka 16. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom / NN 38/2010 (dalje u tekstu: "**Pravilnik**"). Podnositelji zahtjeva navode da su se prethodno, u listopadu 2013. godine, obratili Korisniku domene s prijedlogom rješavanja spora, ali da se Korisnik domene nije odazvao na njihov poziv vezano uz domenu glamour.hr. Elaborirajući pravnu osnovu za svoj zahtjev, Podnositelji zahtjeva predlažu donošenje odluke kojom se Korisniku domene oduzima pravo korištenja Domene i pravo korištenja Domene dodjeljuje Prvopodnositelju.

U svojem Odgovoru Korisnik domene osporava Zahtjev. Pri tome "prvenstveno ističe kako ima pravni temelj na korištenje web stranice [www.glamour.hr](http://www.glamour.hr) obzirom da je upravo pri kraju proces registracije figurativnog žiga "GLAMOUR.HR OTKRIJTE GLAMOUR U SEBI", a koji je pokrenut početkom 2014. godine pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: "**DZIV**"). Naglašava da tijekom postupka registracije žiga GLAMOUR.HR nitko, pa tako niti Podnositelji zahtjeva nisu uložili prigovor na namjeru registracije predmetnog figurativnog žiga. Nadalje, Korisnik domene smatra da nisu ispunjene točke 2., 3. i 4. iz stavka 2. članka 32. Pravilnika, te u vezi sa svim elementima svojeg odgovora smatra da Zahtjev treba odbaciti.

U Očitovanju podnositelja Podnositelji zahtjeva ukazuju da naknadna registracija žiga "GLAMOUR.HR OTKRIJTE GLAMOUR U SEBI", a nakon što je Korisnik domene upozoren, predstavlja dodatnu indiciju da Korisnik domene ne postupa u dobroj vjeri. Ukazuju također na istovjetnost verbalnog žiga Podnositelja zahtjeva i naziva Domene, te na činjenicu da Korisnik domene koristi Domenu za izdavanje internetskih stranica suštinski identičnog sadržaja koje Podnositelji zahtjeva izdaju na svojim internetskim stranicama u okviru domena s nazivima baziranim na njihovim žigovima. Slijedom navedenog Podnositelji



zahtjeva smatraju da su ispunjeni svi uvjeti za pokretanje arbitražnog postupka iz članka 32. Pravilnika, te ustraju kod svojeg Zahtjeva.

U Očitovanju korisnika Korisnik domene ponavlja da smatra da je pokretanjem procesa registracije figurativnog žiga "GLAMOUR.HR OTKRIJTE GLAMOUR U SEBI" stvoren "pravni osnov za korištenje web adrese glamour.hr", te predlaže odbijanje Zahtjeva.

## V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Ovaj postupak se provodi sukladno Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o domenama iz Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010).

Arbitar je utvrdio postojanje sljedećih činjenica u vrijeme podnošenja Zahtjeva, odnosno donošenja ove odluke, a koje smatra važnima za donošenje ove odluke:

- Domenu temeljem registracije naplatne sekundarne domene pri CARNet-u koristi Korisnik domene od 6.12.2011. godine;
- na adresi [www.glamour.hr](http://www.glamour.hr) se objavljuju internetske stranice iza kojih, prema impressumu, stoji Korisnik domene, a koje su sadržajem vezane uz područja mode, ljepote, zabave i sl.;
- Podnositelji zahtjeva nositelji su velikog broja registracija žigova kojima se riječ "GLAMOUR" štiti u cijelom svijetu još od 1957. godine, uključujući Republiku Hrvatsku gdje je pri DZIV registriran verbalni žig GLAMOUR, s datumom objave 30.04.1998. i datumom važenja do 30.05.2020.;
- Podnositelji zahtjeva su dana 14. listopada 2013. godine Korisniku domene uputili dopis kojim ukazuju da smatraju da se registracijom i korištenjem domene glamour.hr čini povreda prava žiga Podnositelja zahtjeva;
- Korisnik domene je 18. veljače 2014. godine DZIV-u podnio prijavu za registraciju figurativnog žiga GLAMOUR.HR OTKRIJTE GLAMOUR U SEBI, te je DZIV 14. ožujka objavio navedenu prijavu, a 16. lipnja 2014. godine donio zaključak kojim nalaže Korisniku domene plaćanje naknade troškova za održavanje žiga, a s obzirom da je DZIV utvrdio da razlozi navedeni u čl. 5 st. 1 i čl. 6 Zakona o žigu ne čine zapreku za registraciju žiga.

Prema članku 32. Pravilnika Podnositelj zahtjeva može pokrenuti postupak arbitraže 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 takvoga naziva;
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Razmatrajući navedene uvjete arbitar je zaključio kako slijedi.

Ad 1. Nedvojbeno je da je naziv Domene istovjetan žigovima Podnositelja zahtjeva, dakle da je naziv Domene jednak nazivu na koji Podnositelji zahtjeva imaju pravo.

Ad 2. Zbog istovjetnosti naziva Domene i žigova Podnositelja zahtjeva i činjenice da Korisnik domene putem internetskih stranica pruža usluge koje se zbog istovjetnosti nedvojbeno mogu povezati s žigovima Podnositelja zahtjeva, pa i zbog same



zbunjujuće sličnosti tipografije pisanja riječi GLAMOUR na internetskim stranicama Korisnika domene s pisanjem u tiskanim izdanjima i na internetskim stranicama Podnositelja Zahtjeva nedvojbeno je da postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu i smatrati da pristupa internetskim stranicama pod nadzorom Podnositelja zahtjeva, a što nije slučaj.

- Ad 3. Ako se gleda kroz vrijeme, tijekom razdoblja korištenja Domene dakle od prosinca 2011. do danas nije razvidno posebno pravo ili legitiman interes Korisnika domene na registraciju ili korištenje Domene, osim interesa da neovlašteno iskoristi čuvenost i prepoznatljivost žigova Podnositelja zahtjeva za potrebe svoje djelatnosti, a koja se u značajnoj mjeri odvija upravo u području djelovanja i prepoznatljivosti Podnositelja zahtjeva. Važno je naglasiti da naziv Korisnika domene nema nikakve veze s nazivom Domene, a da Korisnik domene svoju djelatnost uopće ne ostvaruje u okviru domene registrirane za ostvarivanje virtualnog identiteta registrirane samostalne djelatnosti prema članku 20. Pravilnika (domena pr-melix.hr). Podnošenjem prijave za registraciju figurativnog žiga "GLAMOUR.HR OTKRIJTE GLAMOUR U SEBI", doduše tek nakon što je postalo jasno da Podnositelji zahtjeva smatraju da se korištenjem Domene čini povreda prava korištenja njihovih žigova i da će poduzeti određene mjere, Korisnik domene pokušava stvoriti određeni formalni temelj za svoj interes za korištenje Domene. Pri tome Korisnik domene zapravo registrira figurativni žig "GLAMOUR.HR OTKRIJTE GLAMOUR U SEBI" a ne žig "GLAMOUR.HR" što ukazuje da Korisnik domene uvodeći razlikovni element "otkrijte glamour u sebi" prepoznaje moguću zbunjujuću sličnost s postojećim žigovima i predviđa da nema pravo na žig GLAMOUR.HR. Pri tome uvedeni razlikovni element ne prenosi u naziv domene koja se koristi. Arbitar smatra, a što će se dodatno elaborirati u nastavku ovog poglavlja, da i nakon eventualne registracije i objave žiga "GLAMOUR.HR OTKRIJTE GLAMOUR U SEBI" u korist Korisnika domene, Korisnik domene time što se u žigu pojavljuje cijeli naziv Domene ne može steći jače pravo (u smislu stavka 4. članka 55. Pravilnika) na registraciju Domene u odnosu na Podnositelje zahtjeva. Stoga arbitar smatra da je ispunjen i uvjet broj 3 iz članka 32. Pravilnika.
- Ad 4. Potrebno je na početku ukazati na zbunjujuće ponašanje Korisnika domene vezano uz uporabu sekundarnih domena za obavljanje svoje djelatnosti. Iz raspoložive dokumentacije i izvora razvidno je da Korisnik domene za obavljanje svoje djelatnosti ne koristi domenu pr-melix.hr, već (u najmanju ruku) za iste ili slične sadržaje koristi domene vogue.hr, glamour.hr i glam.hr. Pri tome je nedvojbeno da svojim nazivom domene vogue.hr i glamour.hr zbog identičnosti žigovima Podnositelja zahtjeva predstavljaju povredu tih žigova, te da je podnošenjem zahtjeva za registraciju tih domena već 2011. godine Korisnik domene postupio suprotno stavku 3. članka 16. Pravilnika. S obzirom na kasnije postupanje Korisnika domene, posebno nakon dopisa Podnositelja zahtjeva od 14. listopada 2013. godine razvidno je da je Korisnik domene svjestan povreda žiga ali i čuvenosti i prepoznatljivosti tih žigova u području djelovanja Korisnika domene. Arbitar stoga smatra da Korisnik domene od samog početka ima namjeru, a da tijekom razdoblja korištenja Domene istu i provodi, neovlašteno iskoristi čuvenost i prepoznatljivost žigova Podnositelja zahtjeva za potrebe svoje djelatnosti, što zasigurno predstavlja korištenje domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Izbjegavanjem postupanja prema pozivu podnositelja zahtjeva i naknadnim podnošenjem prijave za registraciju figurativnog žiga GLAMOUR.HR, kao pokušajem da se barem djelomično izbjegne zahtjevima nositelja verbalnih žigova "GLAMOUR" i "VOGUE", dodatno se potvrđuje da Korisnik ne postupa u dobroj vjeri, odnosno da postupa suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Dodatno, a vezano uz postupanja Korisnika domene, konkretno namjeru registracije figurativnog žiga GLAMOUR.HR arbitar načelno smatra sljedeće.

- (1) S obzirom da internetski domenski prostor prije svega predstavlja prostor naziva (imena), u situacijama kada se uspoređuje učinak ili jačina djelovanja žigova vezano uz prava na korištenje internetskih domena, prednost bi trebalo dati, osim ako nema drugih okolnosti ili argumenata, žigovima kojima se štite verbalni znakovi, dakle nazivi i imena, u donosu na figurativne ili druge znakove.
- (2) Žigovi u kojima je naziv vršne domene (".hr") unesen u verbalni naziv ili prikaz žiga ne bi trebali u pitanjima vezanim na pravo korištenja internetskih domena imati prednost u odnosu na žigove kojima se štite "samo" nazivi ili imena bez takvog sufiksa. Davanje prednosti takvog žigu predstavljalo bi loš presedan, koji bi mogao potaknuti povećani interes za registraciju takvih žigova, a bez drugih razloga osim onih koje bi se moglo povezati s nesavjesnošću ili nepoštenjem u internetskom poslovanju.

## VI. ODLUKA

Slijedom navedenog, a temeljem članka 34. stavak 1. i članka 55. stavak 4. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom donosim sljedeću odluku:

- 1. Korisniku domene oduzima se pravo na korištenje domene glamour.hr.**
- 2. Podnositelji zahtjeva imaju pravo na registraciju domene glamour.hr, te se predlaže postupanje sukladno stavku 4. članka 55. Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.**

Klasa: 500-300/14/149

Odluka broj: 2014-02

Ur. broj: I21050-650-247-14-62

Predsjednik Povjerenstva za  
upravljanje domenom .hr

Prof.dr.sc. Gordan Gledec



Arbitar



Dr.sc. Zoran Bekić

U Zagrebu, 25. srpnja 2014.