

**RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ZA VRHNJO  
DOMENO .SI  
ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU  
ARDS2015/77 (superucenje.si)**

**1. Stranke**

Pritožnik: KARNION, holistični center razvoja osebne uspešnosti, d.o.o.; Zg. Pirniče 140;  
1215 Medvode

Kontakt: /

Zakoniti zastopnik pritožnika: Bojana Fende Habula, Britof 355, 4000 Kranj

Pooblaščenec pritožnika: Odvetniška pisarna Jamnik d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana  
info@odvetniska-pisarna-mj.si, 05 9091794

Nosilec: NET-IT, d.o.o.; Pot za krajem 38, 4000 Kranj

Pooblaščenec nosilca: Odvetniška družba Hočevvar-Mokorel o.p. – d.o.o., Nazorjeva 1, 4000  
Kranj, info@hocevar-mokorel.si

Kontakt: Matija Hočevvar

**2. Domena**

superucenje.si

**3. Potek postopka**

Pritožnik je v svoji pritožbi z dne 17/10-2015 (elektronska verzija) in 19/10-2015 (pisna verzija) podal zahtevo za odločanje razsodišča v predmetni zadevi. Dne 19/10-2015 je bilo pooblaščenim osebam pritožnika, registrarju in nosilcu sporočeno, da je domena blokirana. Dne 19/10-2015 je bila pritožba posredovana nosilcu domene, ki jo je prejel 20/10-2015.

Administrator je elektronsko verzijo odgovor na pritožbo prejel 10/11-2015 pisno pa 11/11-2015. Odgovor na pritožbo je administrator posredoval pritožniku 12/11-2015. Odgovor na pritožbo je pritožnik prejel 13/11-2015. Administrator je dne 18/11-2015 prejel dodatno vlogo pritožnika. Dodatno vlogo je dne 19/11-2015 posredoval nosilcu, istega dne administrator, skladno s postopkom ARDS, stranke pozval k poravnavi. Poziv administratorja k poravnavi sta tako nosilec kot pritožnik prejela istega dne in sicer 23/11-2015. Dne 3/12-2015 je potekel rok za poravnavo. Dne 4/12-2015 je administrator pozval predsednika razsodišča naj imenuje razsodnika. Slednji je 6/12-2015 za razsodnika določil Boruta Stražišarja. Imenovani razsodnik je dne 11/12-2015 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranosti.

## 4. Navedbe strank

### a) Navedbe pritožnika

Pritožnik navaja, da je domena identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavnem na območju Republike Slovenije. Ob tem nosilec nima nobene pravice ali pravno priznanega interesa na domeni in da je bila domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Pritožnik navaja, da je maja 2015 zaznal, da je kršitelj registriral domeno superucenje.si, s čimer je protizakonito posegel v pravico industrijske lastnine pritožnika, in sicer v registrirano storitveno znamko na ozemlju Republike Slovenije.

Pritožnik navaja, da je kot storitveno znamko 11. 3. 2010 registriral znamko »Superučenje Karnion«. Nosilec domene je nekaj mesecev kasneje registriral domeno superucenje.si, ki je, po mnenju pritožnika, enaka ali zamenljivo podobna registrirani storitveni znamki pritožnika »Superučenje Karnion«, ki je veljavna na območju Republike Slovenije. Zgolj dodatek »Karnion«, po mnenju pritožnika, namreč ne predstavlja zadostnega elementa razlikovanja, ki bi ga bilo mogoče upoštevati kot odločilni ali bistven kriterij pri ocenjevanju podobnosti oziroma različnosti pritožnikove storitvene znamke in domene (zamenjava »č« s »c« pa je pri registraciji domen (tudi še sedaj, ko je sicer mogoče registrirati domeno ki vsebuje črko »č«) povsem običajna in ustaljena praksa, zaradi česar povprečen uporabnik razlike sploh ne opazi in večina uporabnikov tako domeno prebere in izgovori kot »superučenje«, torej s »č«.

Pritožnik nadalje navaja, da je bila domena registrirana 24. 8. 2010, ko je imel pritožnik že dolgo vzpostavljen precejšen ugled in dobro ime, ter nekaj mesecev po tem, ko je pritožnik registriral storitveno znamko Superučenje Karnion. S spletne strani nosilca domene je razvidno, da slednji (oz. podjetje SITA d.o.o., ki dejansko uporablja domeno) prek svoje spletne strani trži in ponuja na trgu enako oz. zamenljivo podobno storitev kot pritožnik, in sicer učenje tujih jezikov v »alfa stanju« oz. »stanju globoke sproščene budnosti«, iz česar nedvoumno izhaja, da registracija domene predstavlja kršitev 47. člena ZIL-1.

Pritožnik se glede dejstva, da nosilec domene nima pravice ali pravno priznanega interesa do zadevne domene sklicuje na primerjalno prakso. Dokazno breme naj bi se, po mnenju pritožnika, preneslo na nosilca domene, če dolžnik v pritožbi navede dejstva, ki očitno in na prvi pogled kažejo, da nosilec domene nima pravnega interesa ali upravičenja na spornem domenskem imenu. Ne glede na navedeno pa pritožnik podaja navedbe in dokaze iz katerih naj bi izhajalo, da nosilec nima nikakršnega priznanega pravnega interesa na domeni, in sicer:

- nosilcu naj s strani pritožnika ne bi bilo dovoljeno uporabljati znamke (Karnion) superučenje;
- nosilec naj ob registraciji domene ne bil splošno poznan pod domenskim imenom, nasprotno pa naj bi bil pod domenskim imenom poznan pritožnik, saj se že od leta 1991, ko se je vpisal v sodni register, promovira pod znakom »superučenje«;

- nosilec domene naj ne bi izvajal netržne uporabe domenskega imena, kar je ena izmed okoliščin po pravilih UDRP za dokazovanje pravnega interesa, saj prek spletne strani trži storitve, vsebinsko enake ali zamenljivo podobne storitvam pritožnika;
- dejstvo, da je bila domena registrirana kasneje, kot je bila poznana in registrirana pritožnikova blagovna znamka, naj bi kazalo na namen zavajanja potrošnikov.

Pritožnik nadalje navaja, da domena registrirana ali uporabljena v slabi veri. Domena naj bi, po mnenju pritožnika, v celoti odražala blagovno znamko SUPERUČENJE KARNION, zato ni dvoma, da je nosilec domene z njeno registracijo poskušal pridobiti brezplačno korist od ugleda in prepoznavnosti pritožnikovih storitev. Na slabo vero nosilca naj bi kazalo tudi:

- registracija domene po registraciji blagovne znamke, kar pomeni, da naj bi bil nosilec domene, po publicitetnem načelu, seznanjen z blagovno znamko;
- nosilec naj bi v oglaševalskem sistemu Google Adwords kot eno od ključnih besed zakupil besedo »Karnion«, tako da je vpis te besede v iskalnik Google med rezultati prikazal tudi oglas s povezavo na njegovo spletno mesto <http://ww.superucenje.si/>.

Iz navedenih dejanj naj bi, po mnenju pritožnika, jasno izhajal namen vnašanja zmede med stranke konkurenta tako, da vzpostavljanja podobnosti s pritožnikovim znakom oz. storitvami z namenom, da bi stranke obiskovale spletno stran nosilca domene in ne pritožnika, tako pa bi posledično nosilec domene pridobil brezplačno ekonomske korist od pritožnikovih storitev.

Pritožnik zahteva, da se domena superucenje.si prenese na pritožnika.

## **b) Navedbe nosilca domene**

Nosilec v odgovoru na pritožbo navaja, da zahtevke pritožnika ne izpolnjuje pogojev po točki 18.2.1 veljavnih Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si, kot nosilec pojasnjuje v obrazložitvi. Domena ni zamenljivo podobna z registrirano znamko pritožnika. Nosilec oz. dejanski imetnik spletne strani pod sporno domeno, družba SITA sistem super učenja d.o.o., že več let prek spletne strani v dobri veri ponuja svoje storitve, ki niti niso enake storitvam pritožnika, zato je pritožba po več kot 5 letih od registracije domene nerazumna in podana v slabi veri. Superučenje je splošno znana metoda učenja (predvsem) tujih jezikov, ki jo uporabljajo in na različne načine tržijo tudi drugi subjekti v Sloveniji in tujini. Domena ni bila registrirana in se ne uporablja v slabi veri.

Nosilec navaja, da sporna domena ni identična ali zamenljivo podobna registrirani znamki »SUPERUČENJE KARNION«. Vizualno ali fonetično ne povzroča zmede med uporabniki, saj se v zadostni meri razlikuje od pritožnikove znamke. Domena je znamki podobna le delno, in sicer v delu, ki odraža dejavnost oz. storitve. Nosilec ob tem navaja, da mora biti, skladno s politiko UDRP, za zadostitev testu zamenljive podobnosti znamka razpoznavna znotraj domenskega imena, z dodatkom splošnih, slovarskih, opisnih ali negativnih izrazov. V konkretnem primeru pa znamka »SUPERUČENJE KARNION« iz sporne domene ni razvidna oz. je razvidna le delno, pa še to ravno v delu, ki je splošen izraz (superučenje). Bistvena

beseda oz. dominantni element registrirane znamke je beseda »KARNION«, pod katero je pritožnik tudi poznan in kot tak nastopa v pravnem prometu, to je njegova skrajšana firma. Te besede pa v sporni domeni ni. V kolikor bi šlo npr. za domeno »karnion.si«, potem dodatek »superučenje« skladno z zgornjim pojasnilom ne bi bil relevanten, saj gre le za opisni izraz. Pri besedi »superučenje« (oz. superucenje) pa gre za generičen izraz, ki ga ne uporabljata zgolj stranki tega spora, ampak tudi drugi subjekti, ki ponujajo tovrstno metodo učenja jezikov ali razne tovrstne pripomočke, bodisi v angleški (superlearning, super-learning ali super learning) ali slovenski verziji. Metoda superučnja obstaja in je pod tem imenom znana že desetletja. Do domenskega imena, ki kaže na njegovo dejavnost, pa je nosilec povsem upravičen in z njim ne krši pritožnikove znamke. Za utemeljitev svojih navedb nosilec podaja, da tudi pritožnik za oznako svojih storitev na svoji spletni strani uporablja izraz »superlearning«, torej v angleški verziji in ne v obliki, kot je registrirana znamka, kar dodatno kaže na to, da gre zgolj za nebitven del njegove storitvene znamke in je v splošni rabi.

Nosilec v odgovoru na pritožbo zavrača podobnost s primeri »powerbalance.si« in »sberbank.si«. V obeh primerih je šlo za domeno, povsem identično registrirani znamki. Nosilec oz. dejanski imetnik spletne strani na sporni domeni uporablja domeno v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga in storitev in jo je uporabljal že več let pred obvestilom o predmetnem sporu. Kot dokaz nosilec prilaga zajem zaslona spletne strani z dne 20.11.2012, 29.12.2013, in 18.1.2015, pridobljen z orodjem Wayback Machine (<http://archive.org/web/>), ki hrani posnetke spletnih strani v določenem času. Iz posnetkov je jasno razvidna uporaba znaka superučenje že dolgo pred obvestilom o sporu. Domensko ime je bilo izbrano, ker je bilo še prosto in je najbolje odražalo specifično dejavnost družbe, ime Sita pa v Sloveniji ni bilo prepoznavno. Dodati velja, da gre za metode in programe učenja tujih jezikov, glede katerih pritožnik nima nikakršnih ekskluzivnih pravic. Kot že navedeno, je metoda superučnja kot način hitrega učenja jezikov razširjena in jo ponujajo številni subjekti, v Sloveniji. Nosilec nadalje navaja, da je dejansko poznan pod pojmom superučenje, medtem, ko se je pritožnik v preteklosti tržil pod imenom Karnion.

Nosilec nadalje navaja, da domena ni bila registrirana oziroma se ne uporablja v slabi veri. Nosilec domeno ves čas uporablja in jo ne namerava odsvojiti. Poleg tega naj pritožnik sploh ni pozval nosilca, da bi domeno proti plačilu prenesel nanj. Nosilec prav tako nima namena, še manj pa izključnega namena (kot zahteva politika UDRP) ogrožanja poslovanja konkurenta. To je glede na dolgotrajno vzporedno poslovanje pritožnika in dejanskega imetnika sporne domene več kot očitno. V kolikor bi nosilec z registracijo domene res ogrožal pritožnika, ta gotovo ne bi čakal več kot 5 let, preden bi ukrepal proti nosilcu domene. Nosilec navaja, da dejavnost oz. metoda, po kateri družba SITA sistem super učenja opravlja svoje storitve, vsebinsko bistveno drugačna od storitev pritožnika. Nosilec domeno uporablja zgolj z namenom, ker le-ta odraža njegovo dejavnost učenja jezikov po metodi superučnja, s katero se družba (pred tem pa lastnica kot s.p.) ukvarja in promovira že več let, do prostega domenskega imena pa ima pravico na podlagi načela »first come first served«. Nosilec ne zavaja potrošnikov in ne želi izkoriščati ugleda ali znamke pritožnika. Nasprotno, nosilec se želi od pritožnika čim bolj diferencirati, saj ponuja drugačne storitve po drugačnih metodah kot pritožnik. Zato nikakor ne želi ustvarjati zmede med uporabniki spleta, ki iščejo storitve,

ki jih ponuja Sita sistem super učenja. Glede zakupa besede Karnion pa naj bi šlo, po mnenju nosilca, za napako.

Nosilec zato primarno predlaga, da razsodišče pritožbo kot neutemeljeno v celoti zavrne, podrejeno pa, da skladno s Pravili postopka ARDS odredi izbris domene.

### **c) Dodatna vloga pritožnika**

Pritožnik v dodatni vlogi navaja, da beseda »superučenje« nikakor ne spada med splošne izraze; v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, (ki vsebuje tudi nenavadne, redko uporabljane, zastarele, narečne in druge v slovenskem jeziku neobičajne besede), je denimo sploh ni. »Superučenje« tudi ni zgolj opisni izraz, saj gre za pomembno in nekonvencionalno metodo poučevanja, ki jo v Sloveniji ponujajo le redki ponudniki (Karnion, Sita in Verbum). Nadalje pritožnik besedo »superučenje« uporablja že od začetka svojega delovanja za označevanje svojih storitev, ki jih dnevno ponuja na trgu, kot že omenjeno, pa je pritožnik registriral tudi blagovno znamko »SUPERUČENJE KARNION«. Kljub temu, da se izraz v angleškem jeziku (»superlearning«) uporablja precej bolj pogosto (kar je glede na število govorcev angleškega jezika v svetovnem merilu tudi logično), pa to za predmetni domenski spor ni bistvenega pomena, saj je pomembno le, koliko se uporablja slovenski izraz »superučenje«, ki je enak domeni in tako na trgu ustvarja zmedo. Po mnenju pritožnika naj bi bil prvi del registrirane znamke dominanten del, torej poudarek je superučenje. Pritožnik naj bi uporabljal tudi slovenski izraz in ne samo angleškega.

Pritožnik navaja, da je nosilec domene računalniško podjetje, ki s svojo dejavnostjo ne ponuja storitev superučanja, kar samo še dodatno izkazuje pomanjkanje pravno priznanega interesa, ravno tako pa nosilec domena v svojem odgovoru na pritožbo ni podal nobenega dokaza, s katerim bi dokazoval, da sporno domeno dejansko uporablja drugo podjetje (npr. pogodbe med nosilcem domene in podjetjem SITA sistem superučanja d.o.o.) in gre torej zgolj za pavšalne in z ničemer dokazane trditve. Pritožnik pa poudarja tudi, da ne glede na to, kdo je dejanski nosilec domene, ta ne more imeti pravnega interesa, saj domena »superucenje.si« v veliki meri reproducira pritožnikovo registrirano blagovno znamko »SUPERUČENJE (KARNION)«. Pritožnik namreč tretjim osebam nikakor ni dovolil uporabljati znamke SUPERUČENJE (KARNION). Nosilec domene tako z uporabo sporne domene na trgu ustvarja zmedo.

Pritožnik navaja, da je bila Blanka Gašperlin, družbenica in direktorica podjetja SITA sistem super učenja d.o.o. 16 let zaposlena pri pritožniku, in sicer od 27. 6. 1997 pa vse do 31. 3. 2011, kot tudi izhaja iz priložene sodbe med pritožnikom in Branko Gašperlin. Pritožnik je blagovno znamko SUPERUČENJE KARNION registriral 11. 3. 2010, torej v času trajanja delovnega razmerja Blanke Gašperlin. Iz navedenega izhaja, da Branki Gašperlin kot edini družbenici in direktorici podjetja SITA sistem super učenja d.o.o. (kot uporabnika sporne domene), še toliko bolj ni moglo ostati neznano dejstvo, da je pritožnik registriral blagovno znamko SUPERUČENJE KARNION.

## 5. Ugotovitve senata

Po določbi točke 17.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si, pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši katero njegovo pravico, lahko sproži postopek ARDS samo v primerih, ko hkrati zatrjuje:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebno ime po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene; in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Po določbi točke 17.3.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si razsodišče odloči, da se domena izbriše ali prenese na pritožnika samo v primeru, če ugotovi, da so pogoji iz tč. 17.2.1 teh Splošnih pogojev dejansko izpolnjeni. Po določbi točke 17.3.2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si je razsodišče, pri presoji, ali so pogoji iz tč. 17.2.1. teh Splošnih pogojev izpolnjeni, prosto in ni vezano na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v skladu z javnim redom v Republiki Sloveniji. Ves čas postopka mora razsodišče skrbeti, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

Pri presoji, ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna znamki ali sloganu, veljavni na območju Republike Slovenije, razsodnik iz vsebine registrirane znamke. Po določbi prvega odstavka 41. člena ZIL-1 je znamka kakršenkoli znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov. Razsodnik ugotavlja, da je v preteklosti bilo v ZDA vloženi in celo podeljeni kar nekaj patentov Superlearning-a na različnih področjih učenja. Bistvo patenta je bila kombinacija gradiv in učnih metod. Večina teh patentov ni več veljavnih, ker vlagatelji niso plačali pristojbin ali pa niso nadaljevali patentnih postopkov. Izraz superlearning obstaja od leta 1979, ko sta Ostrander in Scroeder izdala knjigo »Superlearning,« ki pa je temeljila na delu Georgija Lozanova iz leta 1971 o Sugestopediji. Pojem superučenje je tako prevod angleškega termina. Gre za izraz, ki se uporablja v psihološki in zlasti pedagoško-andragoški literaturi. Gre za metodo učenja, ki je splošno razširjena (ni vedno nujno, da pod tem izrazom). Izraz superučenje je dejansko bolj prisoten v državah bivše SFRJ kot v Republiki Sloveniji. Torej izraz superučenje sam zase, po mnenju razsodnika, ne izpolnjuje pogoja za znamko. Znamka mora biti tako širša. Ne nazadnje to izhaja tudi iz registracije znamke ki jo je izvedel pritožnik. Znamka se lahko in se mora uporabljati v takšni obliki kot je registrirana. In le registrirana znamka uživa ustrezno pravno varstvo. Nikakor pa ne more pravnega varstva

uživati le del znamke ali pa posamezna kombinacija znakov iz znamke, ki sami zase ne izpolnjujejo pogoja za registracijo znamke. Pritožnik ni izkazal, da je sam izumitelj besede superučenje. Kot je iz bibliografske baze razvidno, je v pedagoško-andragoški literaturi, ki izhaja v čas pred registracijo domene, ta pojem kar splošno uporabljen in tudi opredeljen. Izraz superučenje v znamki (četudi je v prvem delu registrirane znamke) nima razlikovalnega učinka. Superučenje označuje le metodo poučevanja (sprva tujih jezikov, kasneje pa še ostalih vsebin), ki ni monopolna. V tem delu gre pritrčiti nosilcu domene, ki navaja, da mora pri domeni biti izkazana identičnost znamke ali firme. Dejansko je v vseh primerih, na katere se sklicuje pritožnik, šlo za domeno, ki je bila *identična* znamki oziroma za zavajajoče, minimalne modifikacije. V danem primeru pa je uporabljena kot domena zgolj beseda, na kateri ne obstaja monopol.

Ker pritožnik ni uspel izkazati že obstoja prvega pogoja, se razsodnik ni spuščal v izpolnjevanje ostalih pogojev. Ob tem razsodnik opozarja, da je namen dodatne vloge pritožnika v tem, da se izjasni na navedbe nosilca domene. Nikakor pa ne more biti del dodatne vloge izvajanje, na katerega se nosilec ne more odzvati, četudi bi lahko bilo takšno dokazovanje uspešno za pritožnika (npr. osporavanje pravnega interesa nosilca, ker domeno uporablja nekdo drug, ni pa ustreznih dokazov za takšno sodelovanje). Naloga razsodnika je, da odloči v okviru danih navedb in predloženih dokazov ter na podlagi javno dostopnih informacij. Na strani strank pa je, da vloge ustrezno pripravijo in tudi priložijo ustrezne dokaze oziroma predlagajo, da določene navedbe z dokazi izkaže nasprotna stran. Hkrati pa razsodnik opominja tudi nosilca domene, da v postopku nima možnosti dajati predlogov, kaj naj se z domeno naredi. Podaja predloga je izključno v rokah pritožnika.

Na podlagi navedenega je razsodnik sprejel naslednjo

### **ODLOČITEV:**

Pritožba pritožnika se zavrne.

#### **Pravni pouk:**

Po določbi točke 15.4 pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno SI. zoper odločitev v postopku ARDS ni pritožbe.

dr. Borut Stražišar

R a z s o d n i k

Ljubljana, 2.12.2015