

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2016/79 – (gq.si)

1. STRANKI

Pritožnik: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc., World Trade Ctr FI 20 New York, NY, 10007 Združene države Amerike, ki ga po pooblastilu zastopa ga. Petra Pečar, Regentova 4/a, 6280 Ankaran (v nadaljevanju pritožnik)

Nosilec domene: U.Y. (v nadaljevanju nosilec domene)

2. DOMENSKO IME IN REGISTRAR

Domensko ime: gq.si (v nadaljevanju domena)

3. POTEK POSTOPKA

Pritožnik je z elektronsko vlogo z dne 26. 01. 2016, ter s pisno vlogo, prejeto dne 29. 01. 2016 ARNES-ovo administrativno službo, ki zagotavlja podporo za delo razsodišča (v nadaljevanju administrator), v skladu z določbami 6.1, 6.2 in 6.3 Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Pravila postopka ARDS) kot dela Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju Splošni pogoji), na razsodišče vložil pritožbo, v kateri navaja, da je domena »www.gq.si«, katere nosilec je U.Y., identična njegovi blagovni znamki »GQ« in da je z uporabo sporne domene nosilec domene posegel v pritožnikovo zavarovano blagovno znamko. Administrator je v skladu z določbo 6.8 Pravil postopka ARDS dne 1. 2. 2016 ugotovil, da je pritožnikova pritožba popolna in je 2. 2. 2016 domeno blokiral. Dne 9. 2. 2016 je pritožbo administrator poslal nosilcu domene, s pozivom naj na navedbe pritožnika odgovori. Nosilcu je bila pritožba vročena dne 14. 2. 2016. Nosilec sporne domene na pritožbo ni odgovoril, dne 13. 3. 2016 je nato administrator stranki pozval k poravnavi. Nosilec je poziv prejel dne 13. 4. 2016, pritožnik pa 10. 3. 2016. Potem ko je dne 25. 4. 2016 rok za poravnavo neuspešno potekel, je administrator v skladu z določbo 12.1 Pravil postopka ARDS o tem dne 26. 4. 2016 obvestil predsednika razsodišča, ki je za edinega razsodnika v postopku imenoval prof. dr. Branka Koržeta (v nadaljevanju razsodnik). V skladu z določbo 12.5 člena Pravil postopka ARDS je razsodnik dne 3. 5. 2016 podal izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti. V skladu z določbo 13.1 Pravil postopka ARDS je administrator dne 3. 5. 2016 razsodniku poslal spis s prilogami strank, ki ga je razsodnik prejel istega dne po elektronski pošti prejel.

4. NAVEDBE STRANK IN NJIHOVE ZAHTEVE

4. 1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik navaja, da je ena izmed največjih medijskih hiš na svetu, ustanovljen je bil leta 1909, da je na Forbesovi listi iz oktobra 2014 uvrščen med 44 največjih zasebnih družb v ZDA, da je izdajatelj številnih revij, nosilec televizijskih kanalov in spletnih portalov. Revija GQ je po njegovih navedbah ena od prepoznavnejših revij namenjena moškim, modi, kulturi, fitnesu, športu, seksu, tehnologiji, itd. Potem, ko se je revija od leta 1933 do 1967 imenovala GENTLEMEN'S QUARTERLY, se je leta 1967 preimenovala v GQ in je potrošnikom dostopna v elektronski obliki na spletnem naslovu <http://www.gq.com/>, v fizični obliki pa v dvajsetih državah, med drugim v angleškem jeziku tudi slovenskim bralcem.

Pritožnik je pri vpogledu v register domen pod vrhno domeno .si ugotovil, da je nosilec v svojem imenu registriral domeno gq.si, ki je identična in zamenljiva z njegovo blagovno znamko v Republiki Sloveniji in da je na spletni strani <https://sedo.com/us/?language=us> naprodaj. Navaja, da so bili besedni znaki »GQ« kot njegova blagovna znamka dne 21. 6. 1999 registrirani pod številko 000183632 v 9., 14., 16., 18., 25 in 41. razredu Nicejske klasifikacije, veljavna do 1. 4. 2016, pod številko 002701761 registrirana dne 8. 10. 2013 po 41. členu Nicejske klasifikacije, veljavna do 17. 5. 2022, pod številko 003448164 registrirana dne 14. 07. 2005 v 3., 24., 28., 35., 38., 39., 40., 42., 43., 44. in 45. razredu Nicejske klasifikacije, veljavna do dne 20. 10. 2023, pod številko 011379311 registrirana dne 17. 05. 2013 v 12., 20. in 28. razredu Nicejske klasifikacije, veljavna do dne 27. 11. 2022 in nacionalne znamke pod registrsko številko 9080863 registrirana dne 19. 11. 1996 v 3., 9., 14., 16., 18. in 25. razredu Nicejske klasifikacije veljavna do dne 30. 05. 2020 in je veljavna na območju RS.

Pritožnik navaja, da sta črki v domeni gq.si identični z njegovimi zavarovanimi blagovnimi znamkami in da zato nosilec domene krši njegovo blagovno znamko, s čimer je po njegovem mnenju podan pritožbeni razlog iz prve alineje točke 18.2.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si.

Pritožnik meni, da nima nosilec nobene pravice ali pravno priznanega interesa do domene in da jo je registriral ter da jo uporablja v slabi veri. Nosilec po navedbah pritožnika ni povezan z delovanjem pritožnika, prav tako tudi ni njen zastopnik. V RS naj bi nosilec domene nikoli ne imel nobenih pravic iz naslova pritožnikovih intelektualnih pravic ali firme, zato nima ne pravice in ne pravno priznanega interesa, ki bi ga opravičeval pri registraciji ali uporabi domene gq.si. Po prepričanju pritožnika je edini interes nosilca domene, da bi s prodajo sporne domene pritožniku ali njemu konkurenčnih subjektov pridobil premoženjsko korist. Pritožnik meni, da je nosilec poznal pritožnikovo znamka »GQ«, saj velja kot ugledna svetovna znamka.

Pritožnik navaja, da je nosilec sporno domene »gq.si« registriral v slabi veri, ker da lastne strani sploh ni oblikoval, če pa bi jo bil razvil, bi s tem zavajal kupce, da je pritožnikov pooblaščen zastopnik ali distributer. Nosilčeva slaba vera naj bi izhajala tudi iz rezultatov zadetkov na iskalniku www.google.si, natančneje na spletni povezavi <http://website.informer.com/>«editirano», ki navajajo na to, da se nosilec ukvarja z registracijo domen podobnih ali enakih znanim registriranim znamkam. Po mnenju pritožnika je očitno, da je nosilec domeno registriral z namenom njene prodaje po ceni, ki očitno presega stroške registracije. Svoj zaključek opira na spletno povezavo <https://sedo.com/us/?language=us>, na kateri nosilec domeno »gq.si« prodaja. Kljub temu, da gre za tipični primer Sybersquattinga se je pritožnik v zvezi s ponudbo obrnil na nosilca in mu predlagal odkup domene, vendar se ni strinjal s prvotno ceno 299,00 €, ki je bistveno presejala ceno registracije in njeno vzdrževanje. Pritožnik je v času od 28. 09. 2015 do 04.11.2015 nosilcu ponujal odkup za ceno

od 150 EUR do 299 EUR, vendar je nosilec njegovo ponudbo zavrnil in mu ponudil prodajo po novo določeni ceni v višini 5.000 EUR (z navedbo: »This is my final offer.«). Navedeno po prepričanju pritožnika očitno dokazuje, da je nosilec sporno domeno, ki vsebuje pritožnikovo zavarovano blagovno znamko, registriral z namenom njene prodaje po nesorazmerno visoki ceni in pridobitve denarne koristi. Svoj zaključek pritožnik utemeljuje na spletni strani www.google.si, oziroma na spletni povezavi https://www.google.si/?gws_rd=cr,ssl&ei=3tQcVvueDqTuyQPgw7vgBA#q=«editirano», kjer je razvidno, da se nosilec ukvarja z registracijo domen, podobnih ali enakih priznanim znamkam, torej s »cybersquattingom«.

4.2. Navedbe nosilca domene

Vročitev pritožnikove pritožbe je nosilcu sporne domene »gq.si« izkazana, vendar na navedbe pritožnika ni odgovoril, prav tako pa se ni odzval na predlog administratorja za pristop k sklenitvi poravnave.

5. POGOJI ZA SPROŽITEV SPORA PRED RAZSODIŠČEM

Na podlagi določbe 18.2.1 Splošnih pogojev lahko pritožnik, ki zatrjuje, da registrirana domena krši kakšno njegovo pravico, sproži postopek alternativnega reševanja domenskega spora s posredovanjem administratorja pred razsodiščem, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi kot izhaja iz sodnega registra v RS, ali da krši njegovo avtorsko pravico po pravu RS, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičen po pravu RS, ali posega v njene pravice na osebni imenu po pravu RS, ali pa posega v drugo njegovo pravico, ki mu je priznana v pravnem redu RS,
- da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene in
- da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

V skladu z določbo 18.3.2. Splošnih pogojev je razsodnik pri presoji, ali so pogoji iz točke 18.2.1. Splošnih pogojev izpolnjeni, prost in ni vezan 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 RS, skrbeti pa mora, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

6. IZVEDBA DOKAZOV IN UGOTOVITEV DEJANSKEGA STANJA

6.1. Razsodnik je v pisnem postopku izvedel dokaze z vpogledom v pritožbo pritožnika in v pisna dokazila, ki mu jih je pritožnik predložil oziroma se nanje sklicuje, in sicer v izpis iz registra Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 22. 1. 2016 št. 000183632 o pritožnikovi registraciji znamke »GQ« veljavne do 1. 4. 2016, z dne 22. 1. 2016 št. 002701761 o pritožnikovi registraciji znamke »GQ« veljavne do 17. 5. 2022, z dne 22. 1. 2016 št. 003448164 o pritožnikovi registraciji znamke »GQ« veljavne do 20. 10. 2023 in z dne 22. 1. 2016 št. 009057126 o pritožnikovi registraciji znamke »GQ« veljavne do 26. 4. 2020 in z dne 22. 1. 2016 št. 011379311 o pritožnikovi registraciji znamke »GQ« veljavne do 27. 11. 2022, izpisa Urada RS za intelektualno lastnino z dne 22. 1. 2016 reg. št. 9080863 o pritožnikovi registraciji znamke »GQ« z veljavnostjo do 30. 5. 2020, z vpogledom v podatke registra o pritožnikovem statusu, z vpogledom na spletno stran pritožnika <http://www.forbes.com/largest-private-companies/list/#page:1 sort:0 direction:asc search:adva>, v elektronsko verzijo revije GQ

<http://www.gq.com>, elektronski naslov za naročanje revije GQ <https://www.distriest.si/webpages/ed.jsp?id=489&lang=sl>, spletno stran, na kateri je nosilec prodajal domeno »gq« <https://sedo.com/us/?language=us>, spletni portal, na katerem nosilec ponuja v nakup različne domene <http://website.informer.com/«editirano»>, korespondenco med pritožnikom in nosilcem v zvezi s pogajanjem za odkup sporne domene in spletni portal <https://www.gq.si>.

6. 2. V zvezi s preizkusom procesnih predpostavk razsodnik ugotavlja, da so pogoji za vodenje postopka v smislu prve alineje določbe 18.2.1. v zvezi z določbama 19. 1. in 19. 2. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si, izpolnjeni. Nosilec ni odgovoril na navedbe pritožnika v pritožbi, vendar pa ta njegova opustitev ne vpliva na izpolnitev pogoja o zagotavljanju kontradiktornosti v postopku alternativnega reševanja domenskega spora. Razsodnik ugotavlja, da je administrator nosilcu pritožbo pritožnika pravilno vročil in ga pozval, naj v roku na njegove navedbe odgovori ter za svoje trditve predloži dokaze. Te svoje pravice nosilec brez da bi navedel kakršenkoli razlog ni izkoristil, medtem ko pa je pritožnik za svoje navedbe predložil dokaze, iz katerih je mogoče ugotoviti za odločitev potrebno materialno resnico, tako da so pogoji za izvedbo postopka izpolnjeni.

6.3. Ali je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna pritožnikovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije?

V zvezi s preizkusom, ali je sporna domena »gq.si« identična oziroma zamenljivo podobna pritožnikovi blagovni znamki GQ, razvidni iz izpisa registra Urada za usklajevanje na notranjem trgu št. 000183632, 002701761, 003448164, 009057126 in 011379311 ter izpisa Urada RS za intelektualno lastnino, je razvidno, da je pritožnik v Republiki Sloveniji nosilec veljavno zavarovane blagovne znamke GQ v smislu prve alineje določbe 18.2.1. Splošnih pogojev, zato razsodnik zaključuje, da je sporna domena »gq.si« identična s pritožnikovo registrirano blagovno znamko in na podlagi merila povprečnega potrošnika kot merila za presojo zamenljivosti, zaključuje, da bi v pogojih množičnega in agresivnega oglaševanja, ki smo mu potrošniki izpostavljeni v vsakdanjem življenju ter posledično običajnega sprejemanja podatkov o oglaševalcih in njihovih storitvah, ki jih ponujajo, lahko prišlo do zamenjave sporne domene z registrirano blagovno znamko pritožnika in da je zato pogoj o zamenljivosti izpolnjen. Razlika med domeno in blagovno znamko je le v tem, da je domena zapisana z malimi arabskimi črkami, blagovna znamka pa z velikimi, kar pa po oceni razsodnika ne zmanjšuje nevarnosti, da ju povprečen potrošnik zamenja.

6. 4. Ali je nosilec domene upravičen do domene oziroma ali ima za to pravno priznani interes?

V zvezi s preizkusom predpostavke, ali ima nosilec domene upravičenje oziroma pravno priznani interes do sporne domene, razsodnik na podlagi izvedenih dokazov, zlasti vpogleda v podatke o nosilcu domene, ugotavlja, da sporna domena in nosilec domene nista ne poslovno ali kako drugače povezana, zato pritruje navedbam pritožnika, da nosilec ni upravičen do sporne domene oziroma da za to nima pravno priznanega interesa. Nosilec domene se ukvarja s spletno prodajo različnih registriranih domen, kar očitno kaže na to, da domene ni registriral z namenom, da bi pod njo vzpostavil svojo spletno stran, ampak z namenom njene prodaje. V primeru, da pa bi nosilec domene spletno stran pod navedeno domeno vzpostavil zaradi izvajanja svoje gospodarske dejavnosti, bi ta identičnost med domeno in pritožnikovo blagovno znamko lahko privedla do zmede med povprečnimi kupci na trgu, ne glede na vrsto njegove ponudbe. Razsodnik kot verodostojno sprejema izjavo pritožnika, da pravica do

uporabe znamke pripada izključno nosilcu znamke, ter osebam, ki so pridobile pravico do uporabo te znamke ter zaključuje, da zato nosilec domene ne more biti upravičen do sporne domene in mu zato tudi ni mogoče priznati kakršnega koli pravnega interesa, ki bi mu opravičeval, da je registriral oziroma da je še naprej nosilec sporne domene.

6.5. V kakšni veri je nosilec registriral oziroma uporabil sporno domeno?

Nosilec domene je po oceni razsodnika sporno domeno registriral v slabi veri. Iz števila zadetkov na spletnem brskalniku google razsodnik zaključuje, da je nosilec sporno domeno, ki je povsem identična s pritožnikovo v RS zavarovano znamko, registriral ne da bi za to imel kakršno koli pravico ali pravni interes, izključno z namenom, da bi z njeno prodajo pritožniku dosegel višjo ceno kot je znašal strošek njene registracije in da bi s prodajo zaslužil. Tako prepričanje utrjuje dejstvo, da se kot je razvidno iz spletne strani nosilca <http://website.informer.com/>«editirano» le ta načrtno ukvarja z registracijo in prodajo različnih domen, da z registrirano domeno ni vzpostavil svoje spletne strani, pa tudi iz korespondence o njegovih pogajanjih s pritožnikom o odkupu domene. Nosilec je že takoj na izhodišču pogajanj postavil višjo prodajno ceno za domeno kot je znašal njen strošek registracije. Potem ko je ugotovil, da ima pritožnik resen namen domeno »gq« od njega odkupiti, je ceno povišal, saj je glede na potrpežljivost pritožnika v pogajanjih v času od 28. 09. 2015 do 04. 11. 2015 očitno špekuliral s tem, da mu bo uspelo od pritožnika pridobiti nesorazmerno visok znesek. Nosilec sporne domene je po oceni razsodnika ravnal s špekulativnim namenom zaslužkarstva. Nosilec je z domeno »gq.si« očitno zavestno posegel v registrirano znamko pritožnika, saj je predvideval, da bo le ta zaradi posega v izogib pritožbenemu postopku pred registrom ARNES zainteresiran za njen odkup po višji ceni kot znašajo stroški registracije in bo s prodajo zaslužil. Iz navedenega izhaja, da je nosilec sporno domeno registriral v slabi veri, z namenom izsiljevanja pritožnika k plačilu denarnega zneska, ki nosilcu ne pripada.

6.6. Ali so podani pogoji za izbris ali prenos sporne domene po določbi 18.3.1. Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si?

Iz obrazložitve izhaja, da so za prenos sporne domene kumulativno izpolnjeni vsi trije pogoji iz določbe 18. 2. 1. Splošnih pogojev, zato je razsodnik v skladu z določbo 15. 1. Pravil postopka ARDS, dne 23. maja 2016 sprejel naslednjo:

ODLOČITEV:

Pritožbi pritožnika ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc., World Trade Ctr FI 20 New York, NY, 10007 Združene države Amerike, ki ga po pooblastilu zastopa ga. Petra Pečar, Regentova 4/a, 6280 Ankarana, zoper uporabo domene »gq.si«, nosilca U.Y., se ugoditi.

Administratorju se odredi, da domeno »gq.si« prenese na pritožnika.

Razsodnik
prof. dr. Branko Korže, univ. dipl. iur.
V Ljubljani, dne 23. maja 2016