

RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA V PRIMERU ARDS2016/81 "rockcelje.si"

1. STRANKI

Pritožnik je INFONET MEDIA d.d., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Leo Oblak, Stegne 11 B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »**Pritožnik**«)

Nosilec domene je RADIO CENTER d.o.o., Železna cesta 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan iz Ljubljane (v nadaljevanju »**Nosilec domene**«).

2. DOMENSKO IME

Sporna domena je "rockcelje.si" (v nadaljevanju »**Domena**«).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba v elektronski in pisni obliki je bila vložena pri ARNESu, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju »**Administrator**«), je bila vložena dne 12.5.2016 (elektronska) in dne 16.5.2016 (pisna). Administrator je dne 17.5.2016 ugotovil, da je pritožba popolna in istega dne tudi blokiral Domeno. Pritožba je bila nadalje istega dne v skladu s členom 6(8) Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju »**Pravila postopka**«), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhno domeno .si (v nadaljevanju »**Splošni pogoji**«), poslana Nosilcu domene. Administrator je dne 25.05.2016 prejel elektronsko verzijo odgovora na pritožbo, dne 26.5.2016 pa pisno verzijo, ter dne 27.5.2016 odgovor na pritožbo poslal Pritožniku, ki ga je ta prejel dne 30.5.2016. Administrator je nato dne 1.6.2016 prejel dodatno vlogo Pritožnika (elektronsko, pisno pa dne 6.5.2016) in jo dne 8.6.2016 poslal Nosilcu domene. Istočasno je Administrator stranki pozval k poravnavi. Administrator je nato dne 14.6.2016 prejel dodatno vlogo Nosilca domene in Nosilca domene še isti dan obvestil, da ARDS postopek ne predvideva dodatne vloge Nosilca domene.

Dne 24.6.2016 je potekel rok za poravnavo; še isti dan je Administrator obvestil predsednika razsodišča naj določi razsodnika.

Predsednik razsodišča je na podlagi člena 12(2) Pravil postopka za razsodnico določil Evo Gostiša (»v nadaljevanju »**Razsodnica**«). Dne 29.6.2016 je Administrator Razsodnico pozval k izjave o nepristranskosti in neodvisnosti. V skladu s členom 12(5) Pravil postopka je Razsodnica še istega dne izpolnila izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslala Administratorju. Administrator je istega dne v skladu s členom 13(1) Pravil postopka Razsodnici poslal spis s pritožbo v papirnati obliki, ki ga je Razsodnica prejela dne 7.7.2016.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je družba INFONET MEDIA d.d., s sedežem Stegne 11 B, Ljubljana.

Iz baze Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju »**UIL**«) je razvidno, da je Pritožnik prijavitelj blagovne znamke za znak »ROCK CELJE« št. Z-201571422, za storitve 35, 38 in 41 mednarodne klasifikacije blaga in storitev.

Družba Radio Pro 1 d.o.o., ki je povezana oseba s Pritožnikom (Pritožnik je edini družbenik navedene družbe), je izdajateljica radio postaje RADIO ROCK CELJE, ki je pri Ministrstvu za kulturo vpisana v

razvid medijev ter ima s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve pridobljeno odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.

4.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene je RADIO CENTER d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana.

Nosilec domene ima pri UIL registrirani naslednji blagovni znamki:

- »radio ROCK« v sliki, št. 201570147, za storitve iz razredov 35, 38 in 41 mednarodne klasifikacije blaga in storitev;
- »Rock RADIO« v sliki, št. 201471283, za storitve iz razredov 35, 38 in 41 mednarodne klasifikacije blaga in storitev.

4.3. DOMENA

Domena "rockcelje" je na dan te razsodbe neaktivna oziroma je narejena preusmeritev na spletno stran www.rockradio.si Pritožnika.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da ima pri UIL registrirano blagovno znamko »ROCK CELJE«, vlogo za registracijo te znamke pa je vložil že 10.12.2015;
- da je družba Radio Pro 1 d.o.o., ki je družba, povezana s Pritožnikom, v 100% lasti Pritožnika, ta družba pa je izdajateljica radijske postaje RADIO ROCK CELJE, ki je pri Ministrstvu za kulturo vpisana v razvid medijev ter ima s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve pridobljeno odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, kar dokazuje z Izpisom iz Poslovnega registra AJPES za navedeno družbo, z izpisom iz javno objavljene baze Agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter z izpisom iz razvida medijev;
- da Pritožniku kot tudi družbi Radio Pro 1 d.o.o. z neupravičeno uporabo Domene dejansko nastaja velika škoda, saj poslušalca radijske postaje Radio Rock Celje, ko vnese domeno www.rockcelje.si, dejansko vrže na spletno stran Nosilca Domene in na spletno stran www.rockradio.si, ki je radijski postaji Radio Rock Celje, konkurenčna radijska postaja, zato prosi, da se Domena čim prej prenese na Pritožnika.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

- da ima od junija in septembra 2015 pri UIL registrirani znamki ROCK RADIO in RADIO ROCK (kar dokazuje z izpisom iz baze Urada za intelektualno lastnino za navedeni znamki št. 201570147 in 201471283);
- da se ukvarja s predvajanjem in kreiranjem radijskega programa z nazivom ROCK RADIO;
- da je Domeno registriral skladno z načelom tč. 5.2.1 Splošnih pogojev ARNES »first come, first served«, v dobri veri; registracijo je izvršil v zvezi s svojo radijsko dejavnostjo kreiranja radijskega programa ROCK RADIO, ki ga predvaja (tudi) na področju mesta CELJE, registracija Domene pa je bila izvršena tako, da domena vsebuje zavarovano blagovno znamke Nosilca domene – ime ROCK in navedbo lokacije, kjer se radijska postaja predvaja – Celje;
- da je Domeno registriral, ne da bi pri tem kršil katerokoli upravičenje Pritožnika, saj Pritožnik nima registrirane znamke ROCK CELJE;
- da je Nosilec domene pravna oseba, ki je imela na teritoriju Slovenije prva registrirana blagovno znamko RADIO ROCK in ROCK RADIO in je kreator prvega radijskega programa z nazivom ROCK RADIO v Sloveniji, ki ima in ki nosi zavarovano ime ROCK ter tudi prvi ustvarjalec radijskega programa in radijske postaje v Sloveniji z imenom ROCK (ROCK

RADIO«in ki se predvaja v mestu Celje, pred njim ni bilo nikogar, ki bi v Celju predvajal radijski program z imenom ROCK;

- da je Pritožnik pri UIL vložil vlogo za registracijo znamke ROCK CELJE, vendar pa do registracije te znamke ni prišlo (Nosilec domene je zoper prijavo te znamke vložil ugovor) in Pritožnik ne izpolnjuje pogoja iz 18.2.1 Splošnih pogojev Arnes;
- da si Pritožnik želi s svojim postopanjem z enakim oziroma zelo podobnim znakom prisvojiti radijsko poslušalstvo, ki ga je predhodno ustvaril in pridobil Nosilec domene s svojo radijsko postajo RADIO ROCK. Pritožnik ravna v slabi veri, saj s poskusom registracije znamke ROCK CELJE zgolj posnema predhodno že registrirani blagovni znamki Nosilca domene, zaradi česar je tudi jasno, da je hčerinska družba Pritožnika Radio Prod 1 d.o.o. v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo priglasila medij, ki ima popolnoma enako ime kot registrirani blagovni znamki Nosilca domene in Pritožnik in družba Radio Pro 1 d.o.o. dejansko kršita njegovi blagovni znamki, ravno tako pa njuno postopanje predstavlja dejanje nelojalne konkurence;
- da je situacija povsem drugačna kot jo želi prikazati Pritožnik, saj je Pritožnik tisti, ki Nosilcu domene ustvarja škodo in ustvarja zmedo na trgu, saj posega v njegovo že registrirano blagovno znamko, pri tem pa pri poslušalstvu nastaja velika in nepopravljiva zmeda in škoda za radijsko postajo ROCK RADIO, ki jo upravlja in kreira Nosilec domene.

V nadaljevanju odgovora na Pritožbo nato Nosilec domene obširno razlaga podobnost med njegovima registriranima blagovnimama znamkama št. 201471283 »ROCK Radio« in št. 201570147 »Radio ROCK« ter prijavo znamke za znak »ROCK CELJE« pritožnika, podobnost oziroma enakost blaga in dejavnosti obeh ter verjetnost nastanka zmede, pri čemer le-to podkrepi še z dokazi glede dejansko nastale zmede na trgu.

5.3. DODATNA VLOGA PRITOŽNIKA

Pritožnik v svoji dodatni vlogi odgovarja na navedbe Nosilca domene v odgovoru na pritožbo in zatrjuje:

- da ne drži, da je Nosilec domene prva in edina oseba, ki je pri UIL registrirala blagovni znamki RADIO ROCK in ROCK RADIO v zvezi s storitvami opravljanja radijske dejavnosti, saj je že leta 2010 družba RADIO 1 d.o.o., ki je oseba, povezana s Pritožnikom, registrirala blagovno znamko »ROCK LEGENDE« za razrede 25, 38 in 41 mednarodne klasifikacije blaga in storitev;
- da je zavajajoča trditev Nosilca domene, da je on kreator prvega radijskega programa, ki ima in nosi (zavarovano) ime ROCK;
- da si besed ROCK in RADIO Nosilec domene ne more lastiti, saj gre za besedi, ki nimata nobene karakteristike in gre v obeh primerih za splošno ime; beseda ROCK v angleščini pomeni (i) skalo oz. v naravnem trdnem stanju skup mineralov ali mineraloidov in (ii) zvrst popularne glasbe;
- da je v Združenem Kraljestvu in v ZDA več krajev, ki imajo v svojem imenu besedo »rock« ter da se v leposlovju in filmu že vrsto let uporabljalo ime rock, v glasbenem svetu pa je že registrirana založba Rock records na Tajvanu (registrirana leta 1980), ravno tako je bilo objavljenih že vsaj šest albumov z imenom rock, in sicer npr. Casting Pearls, Aerosmith (leta 1975) itn.;
- da spletni brskalnik Google na iskanje po besedah »Rock radio« ponudi približno 336.000.000 zadetkov, od katerih so že registrirane domene radiatorock.com, classic rock, ultimate rock itd...pri čemer spletna stran rock radio stations ponuja spletno poslušanje kar 1801 različnih rock radio postaj;
- da je Nosilec domene res vložil ugovor zoper registracijo znamke ROCK CELJE, vendar je bil ta s strani UIL zavržen, drugič pa je Pritožnik dobil informacijo, da le-ta spet ni popoln;
- da je očitno, da želi Nosilec domene v tem postopku manipulirati, saj navaja za ta postopek nebitvena dejstva in se osredotoča na svoje blagovne znamke in lastne domene, ki s tem postopkom nimajo nobene zveze, dejstvo namreč je, da je Nosilec domene registriral Domeno, ki je enaka imenu medija – radijskega programa ROCK CELJE zato, da bi povzročal škodo svojemu konkurentu in zmedo na trgu, kar nenazadnje izkaže že sam z dokazi, ki jih je predložil sam;
- da ima Radio Pro 1 d.o.o., ki je s Pritožnikom povezana oseba, pri Ministrstvu za kulturo registriran medij ROCK CELJE in da ta medij na področju Celja predvaja radijski program in

mu zaradi preusmeritve Domene na spletno stran www.radiorock.sinastaja nepopravljiva škoda, Nosilec domene pa s tem namerno povzroča zmedo na trgu.

6. UGOTOVITVE RAZSODIŠČA

V skladu s členom 18(3)1 Splošnih pogojev razsodišče ugodi Pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so dejansko izpolnjeni pogoji iz člena 18(2)1 Splošnih pogojev. Ti pogoji so:

- 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 osebnem imenu 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.

Pritožnik mora dokazati obstoj vseh treh pogojev hkrati.

V skladu s členom 18(3)2 Splošnih pogojev Razsodišče pri presoji teh elementov 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. Na podlagi te možnosti se Razsodnica sklicuje na prakso Razsodišča za alternativno reševanje domenskih sporov za vrhno domeno .si in, v obsegu, ki ga dovoljuje podobnost splošnih pogojev in pravil postopka s Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy (v nadaljevanju »**Politika UDRP**«)) in s Pravili za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy (v nadaljevanju »**Pravila UDRP**«)) ter na prakso, ki temelji na Politiki UDRP in Pravilih UDRP.

6.1. "IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA"

Razsodnica je v predmetnem postopku vpogledala v naslednje dokaze, ki sta jih predložila Pritožnik in Nosilec domene, in sicer v redni izpis iz sodnega/poslovnega registra za Pritožnika, v redni izpis iz sodnega/poslovnega registra za družbo RADIO PRO 1 d.o.o., v izpis iz baze UIL za prijavo znamke »RADIO CELJE« št. Z-201571422, v izpis Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, v izpis iz razvida medijev, v ugovor zoper prijavo znamke »ROCK CELJE« št. Z-201571422, v izpisa iz baze UIL za znamki Nosilca domene št. 201570147 in 201471283, v izpis iz baze UIL za prijavo znamke za znak »ROCK MARIBOR« št. Z-201571421, v Pogodbo o najemu medija in pripadajočih izdajateljskih pravic z dne 10.7.2014, v izpis objave »Štajerci dobili čisto svojo rock radijsko postajo«, v e-pošto z naslovom Povpraševanje za oglaševanje dogodkov/koncertov z dne 11.4.2016, v e-pošto z naslovom »Zmeda na Mb rock sceni« z dne 8.4.2016, v redni izpis iz sodnega/poslovnega registra za družbo RADIO 1 d.o.o., v izpis iz baze znamk UIL za znamko »ROCK LEGENDE« št. 200971077 in v Sklep UIL z dne 17.2.2016. Razsodnica je nadalje opravila poizvedbo v bazi znamk UIL glede registracije znamke »ROCK CELJE«, kot je to predlagal Nosilec domene.

Razsodnica ugotavlja, da Pritožnik ni imetnik nobene registrirane (in s tem veljavne) blagovne znamke, kateri bi bila Domena podobna oziroma bi bila Domena z le-to identična, ravno tako pa Domena, glede na trditve strank tega postopka, ne posega v kakšno drugo pravico Pritožnika, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije

Pritožnik je prijavitelj znamke za znak »ROCK CELJE« št. Z-201571422, ki pa na dan te odločitve ni registrirana (in torej ni veljavna, t.j. ni vpisana v register priznanih znamk pri UIL), njen status je »Objavljena prijava«, kot izhaja iz baze znamk UIL. Pritožnik tako na dan te odločitve ni imetnik te znamke, je le prijavitelj znamke za znak »ROCK CELJE« št. Z-201571422.

Nadalje so trditve Pritožnika, ki se nanašajo na z njim povezano družbo Radio Pro 1 d.o.o., za predmetno zadevo brezpredmetne, saj družba Radio Pro 1 d.o.o. ni stranka tega postopka.

Glede na navedeno že prvi pogoj člena 18(2)1 Splošnih pogojev ni izpolnjen in se iz tega razloga Rzsodnica ne opredeljuje do preostalih trditev, ki sta jih v tem postopku postavila Pritožnik in Nosilec Domene.

Glede trditev Pritožnika in Nosilca domene pa Rzsodnica sicer ugotavlja, da gre v predmetni zadevi dejansko za konflikt med (podobnimi) znaki razlikovanja ter posledično za (domnevno) zmedo na trgu ter da Pritožnik in Nosilec domene postavljata trditve o (domnevnih) dejanjih nelojalne konkurence. Za odločanje o teh vprašanjih je pristojen UIL (podobnost med znamkami) ter pristojno sodišče (podobnost med znamkami in dejanja nelojalne konkurence), ni pa jih mogoče reševati v okviru postopka ARDS, kjer rzsodišče odloča zgolj v okviru člena 18(2)1 Splošnih pogojev.

ODLOČITEV:

Pritožba se zavrne.

Rzsodnica
Eva Gostiša

V Hruševu, 31.7.2016