
RAZSODIŠČE ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE DOMENSKIH SPOROV ZA VRHNJO DOMENO .SI

ODLOČITEV RAZSODIŠČA

V PRIMERU ARDS 2016/82 – »nescafe.si«

1. STRANKI

Pritožnik je podjetje SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 1800 Vevey, Švica, ki ga zastopa pooblaščenka Petra Pečar, Regentova 4/a, 6280 Ankaran (v nadaljevanju pritožnik).

Nosilec domene je DULLUX S.R.L., Strada Closca 1A, Timisoara, Romunija (v nadaljevanju nosilec domene).

2. DOMENSKO IME in REGISTRAR

Sporna domena je »nescafe.si« (v nadaljevanju domena) in je registrirana pri Zabec.net, Zabec.net d.o.o., Merčnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju registrar).

3. POTEK POSTOPKA

Pritožba je bila vložena pri ARNES-u, ki zagotavlja administrativno podporo razsodišču (v nadaljevanju administrator), dne 10. 6. 2016. Administrator je 10. 6. 2016, ugotovil, da je pritožba popolna. Istega dne je bila domena blokirana, kar je bilo 13. 6. 2016 sporočeno pritožniku, nosilcu domene in registrarju, prav tako pa je bila istega dne pritožba v skladu z osmim odstavkom 6. člena 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. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Pravil postopka je imel nosilec domene pravico v 21 dneh vložiti odgovor na pritožbo, vendar pa do izteka roka 4. 7. 2016 administrator odgovora na pritožbo ni prejel. 12. 7. 2016 se je pošiljka, naslovljena na nosilca domene, vrnila administratorju, saj je nosilec domene ni dvignil. V skladu s četrtem odstavkom 4. člena Pravil postopka se zato šteje, da je bila pošiljka nosilcu domene vročena z dnem, ko je bila vročitev poskušana, torej 13. 6. 2016. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Pravil postopka je nato administrator stranki pozval

k poravnavi. Pritožnik je predlog prejel 16. 7. 2016, nosilec domene pa predloga ni dvignil, zato se je pošiljka 16. 8. 2016 vrnila administratorju. V skladu s četrtem odstavkom 4. člena Pravil postopka se šteje, da je bila pošiljka nosilcu domene vročena z dnem, ko je bila vročitev poskušana, torej 12. 7. 2016. Ker stranki v 10 dneh po vročitvi predloga administratorju nista poslali vloge z izjavo, da sta sklenili poravnavo, je administrator v skladu s prvim odstavkom 12. člena Pravil postopka 18. 8. 2016 pozval predsednika razsodišča, naj določi razsodnika. Predsednik razsodišča je v skladu z drugim odstavkom 12. člena Pravil postopka 18. 8. 2016 za razsodnico določil dr. Majo Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. (v nadaljevanju razsodnica) in ji istega dne poslal dokumente v elektronski obliki ter jo pozval k podpisu izjave o nepristranskosti in neodvisnosti. V skladu s petim odstavkom 12. člena Pravil postopka je razsodnica izpolnila izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo poslal administratorju, ki jo je prejel 29. 8. 2016. Po pregledu vseh vlog je razsodnica ugotovila, da ji niso bile posredovane priloge št. 9 do 12, na katere se pritožnik v svojih navedbah sklicuje. Razsodnica je administratorja 7. 9. 2016 pozvala k posredovanju prilog oz. pojasnilu, ali je pritožnik priloge št. 9 do 12 svoji vlogi sploh priložil. Administrator je 8. 9. 2016 razsodnici poslal tudi priloge št. 9 do 12 v elektronski obliki.

4. DEJANSKO STANJE

4.1. PRITOŽNIK

Pritožnik je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo prehrane.

Iz registra Evropskega urada za intelektualno lastnino (EUIPO) je razvidno, da je pritožnik pri EUIPO registriral naslednje znamke EU, ki vsebujejo besedo »NESCAFE«: figurativno znamko BuonGiorno! 16 NESCAFÉ Dolce Gusto 200ml (št. 008796931), figurativno znamko Nescafé RedCupCITY (št. 005997614), figurativno znamko NESCAFÉ Milano (št. 011688488), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 001116318), besedno znamko NESCAFÉ (št. 003346053), besedno znamko NESCAFÉ SHAKISSIMO (št. 013000195), in besedno znamko NESCAFÉ INTENSO (št. 005668298).

Iz registra Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je razvidno, da je pritožnik mednarodno registriral naslednje znamke, ki vsebujejo besedo »NESCAFE«: besedno znamko NESCAFÉ (št. 897333), besedno znamko NESCAFÉ DOLCE GUSTO PICCOLO (št. 1039007), besedno znamko NESCAFÉ ALEGRIA (št. 1071447), besedno znamko NESCAFÉ (št. 189879), besedno znamko NESCAFÉ GOLD (št. 314144), besedno znamko NESCAFÉ FRAPPE (št. 553748), besedno znamko NESCAFÉ (št. 638767), besedno znamko NESCAFÉ OPEN UP (št. 684803), besedno znamko NESCAFÉ SLOW DOWN (št. 981050), figurativno znamko BuonGiorno! 16 NESCAFÉ Dolce Gusto 200ml (št. 1041931), figurativno znamko NESCAFÉ Alegria (št. 1070741), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 1206213), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 208358), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 300360), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 441309), figurativno znamko NESCAFÉ frappe (št. 537117), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 546236), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 556416), figurativno znamko NESCAFÉ frappe (št. 575020), figurativno

znamko NESCAFÉ (št. 718381), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 719212), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 738604), figurativno znamko Cafe NESCAFÉ (št. 753400), figurativno znamko NESCAFÉ (št. 763581), figurativno znamko NESCAFÉ Xpress (št. 959233).

4.2. NOSILEC DOMENE

Iz registra domen, dostopnega s pomočjo storitev iskalnika WHOIS, izhaja, da je nosilec domene 20. 6. 2015 pri registrarju Zabec.net d. o. o., registriral domeno »nescafe.si«.

Dejavnost nosilca domene ni znana, iz navedb in prilog, ki jih je predložil pritožnik, izhaja, da gre za podjetje, katere registrirana dejavnost je proizvodnja povišstva (priloga 3).

4.3. DOMENA

Pod domeno »nescafe.si« se ne nahaja nobena spletna stran.

5. NAVEDBE STRANK

5.1. PRITOŽNIK

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

- da je vodilna družba na področju prehrane, zdravja in dobrega počutja, saj naj bi imel okoli 280.000 zaposlenih po vsem svetu in naj bi bil lastnik mnogih svetovno znanih blagovnih znamk (NESCAFÉ, THOMY, MAGGI, NESQUIK, KITKAT, SMARTIES, LION, AFTER EIGHT, žitarice NESTLÉ in otroška hrana BEBA),
- NESCAFÉ naj bi bila najbolj priljubljena blagovna znamka instant kave, saj naj bi se dnevno po svetu popilo okrog 4100 skodelic kave NESCAFÉ na sekundo, to je 354 milijonov skodelic na dan,
- NESCAFÉ naj bi bila med prepoznavnejšimi znamkami sveta in obenem najpomembnejši znak pritožnika, ki je zaščiten s številnimi znamkami, veljavnimi tudi v Sloveniji,
- domena nescafe.si naj bi bila identična in zamenljivo podobna znamkam EU in mednarodno registriranim znamkam, katerih imetnik je pritožnik, in sicer znamkam: NESCAFÉ (št. 001116318), NESCAFÉ (št. 003346053), NESCAFÉ (št. 897333), NESCAFÉ (št. 189879), NESCAFÉ (št. 638767), NESCAFÉ (št. 1206213), NESCAFÉ (št. 208358), NESCAFÉ (št. 300360), NESCAFÉ (št. 546236), NESCAFÉ (št. 718381) in NESCAFÉ (št. 763581),
- vse navedene znamke naj bi bile registrirane pred datumom, ko je nosilec domene registriral domeno nescafe.si,

- nosilec naj ne bi imel nobene pravice ali pravno priznanega interesa na domeni, saj na območju Republike Slovenije nikoli ni imel nobene pravice iz naslova intelektualnih pravic, firme ali osebne imena, iz katerih bi izhajale pravice ali pravno priznani interes za registracijo ali uporabo domene nescafe.si,
- nosilec domene naj ne bi bil na noben način povezan s pritožnikom, ni eden izmed njegovih zastopnikov in ne opravlja poslov zanj,
- edini interes nosilca domene naj bi bil pridobiti premoženjsko korist s prodajo domene pritožniku ali konkurenci,
- nosilec domene naj bi imel v registru družb kot poglavitno dejavnost družbe navedeno proizvodnjo kuhinjskega pohištva, kar nima nobene povezave z dejavnostjo pritožnika in njegovimi znamkami,
- nosilec domene naj bi bil že bil v postopkih pred WIPO, in sicer zaradi registracije domene cillitbang.ro v zadevi Reckitt Benckiser Plc v. Dullux S.r.l. št. DRO2011-0004
- prav tako naj bi bil prvi nosilec domene ILOXX GROUP S.r.l. povezan z domenskim sporom Burger King, in sicer zaradi registracije domen burger-king.ro, burgerking.ro, whopper.ro v zadevi št. DRO2008-0012, pri čemer naj bi bila navedena družba povezana z nosilcem domene v tem sporu,
- iz navedenega naj bi izhajalo, da se nosilec domene ukvarja s cybersquattingom,
- nosilec domene naj bi domeno nescafe.si registriral v slabi veri,
- domena nescafe.si naj bi preusmerjala na druge spletne strani, ki oglašujejo znamke in proizvode pritožnika, pri čemer naj bi nosilec s spletno stranjo zgolj zavajal kupce, da gre za pooblaščenega zastopnika ali distributerja pritožnika,
- pritožnik naj bi na spletu zasledil, da nosilec prodaja domeno nescafe.si in nemudoma kontaktiral nosilca domene ter poskušal opraviti nakup v izogib sodnim stroškom oziroma stroškom arbitraže,
- do dogovora naj ne bi prišlo zaradi previsoke cene (1750 EUR), kar naj bi potrjevalo, da je edini namen nosilca pridobiti premoženjsko korist s prodajo navedene domene pritožniku ali konkurenci,
- pritožnik naj bi v obdobju od oktobra 2015 preko posrednika CRISOPEA S.r.l. za domeno oddal ponudbo v višini od 100 EUR do 150 EUR, na kar je ponudnik odgovoril s postavitevijo minimalne ponudbe v višini 1.500 EUR,
- medtem naj bi se podatki glede nosilca domene, razvidni iz baze WHOIS, spremenili kar trikrat (najprej je bila kot nosilec navedena družba Iloxx Group S.R.L., Lucani Street 42, Provinca, Romunija, dne 22. 1. 2016 je bil kot nosilec navedena družba »Trust Services«, Parnell Road 138, Auckland, Nova Zelandija, od dne 3. 2. 2016 pa je kot nosilec naveden sedanji nosilec domene),
- navedene družbe naj bi bile po mnenju pritožnika dejansko povezane, saj gre za družbe iz iste države in družbe, ki se ukvarjajo s cybersquattingom.

Pritožnik je zahteval, da se domena nescafe.si prenese nanj.

5.2. NOSILEC DOMENE

Nosilec domene ni vložil odgovora na pritožbo in ni podal nobenih navedb.

6. UGOTOVITVE RAZSODNIKA

V skladu s 1. točko tretjega odstavka 18. člena Splošnih pogojev razsodnik ugoti pritožniku samo v primeru, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 1. točke drugega odstavka 18. člena. Ti pogoji so:

- da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna blagovni znamki pritožnika, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši avtorsko pravico pritožnika po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je pritožnik upravičen po pravu Republike Slovenije, ali posega v pritožnikove pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo pritožnikovo 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 elementov hkrati.

V skladu z 2. točko tretjega odstavka 18. člena Splošnih pogojev razsodnik pri presoji teh elementov 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 v Republiki Sloveniji. Na podlagi te možnosti se razsodnik sklicuje na prakso Rzsodišča 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)¹ in s Pravili za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy, v nadaljevanju pravila UDRP)², na prakso, ki temelji na politiki UDRP in pravilih UDRP.

6.1. IDENTIČNA ALI ZAMENLJIVO PODOBNA

Preden razsodnik odloči, ali domena dosega kriterije »identičnosti« oz. »zamenljivosti«, mora ugotoviti, ali je pritožnik imetnik pravic, v zvezi s katerimi vloga pritožbo. Razsodnik mora torej najprej ugotoviti, ali je pritožnik imetnik znamke, in nato ali je znamka identična ali zamenljivo podobna z domeno.

Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik dokazal, da je imetnik različnih znamk, ki vsebujejo besedo »NESCAFE«. Gre za sledeče znamke: NESCAFÉ (št. 001116318), NESCAFÉ (št. 003346053),

¹ Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>, obiskano avgusta 2016.

² Dostopno na <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, obiskano avgusta 2016.

NESCAFÉ (št. 897333), NESCAFÉ (št. 189879), NESCAFÉ (št. 638767), NESCAFÉ (št. 1206213), NESCAFÉ (št. 208358), NESCAFÉ (št. 300360), NESCAFÉ (št. 546236), NESCAFÉ (št. 718381) in NESCAFÉ (št. 763581).

Znamke pritožnika, ki vsebujejo besedo »NESCAFE«, in domena »nescafe.si« se razlikujejo le v tem, da je pri domeni besedi »NESCAFE« pripet dodatek ».si«. Dodatek ».si«, ki je oznaka za vrhajo nacionalno domeno, je posledica trenutnih tehničnih zahtev sistema domenskih imen (DNS) in ga uporabniki kot takšnega tudi prepoznajo. Dodatek se zato pri ugotavljanju kriterija identičnosti ali zamenljive podobnosti ne upošteva.³ Razsodnica tako ugotavlja, da so domena in znamke pritožnika »NESCAFE« identične.

Razsodnica ugotavlja tudi, da v konkretnem primeru identičnost ni podana le s pritožnikovimi besednimi znamkami, temveč tudi s pritožnikovimi figurativnimi znamkami. V praksi razsodišč je namreč uveljavljeno, da sta figurativna znamka in domena identični, kadar je domeni identičen besedni del znamke, znamka pa lahko vsebuje tudi dodatne oblikovalne elemente, ki jih ni mogoče reproducirati v obliki domene.⁴ V konkretnem primeru takšen oblikovalni element predstavlja posebna oblika napisa »NESCAFE«. Gre za sledeče figurativne znamke: NESCAFÉ (št. 001116318), NESCAFÉ (št. 1206213), NESCAFÉ (št. 208358), NESCAFÉ (št. 300360), NESCAFÉ (št. 546236), NESCAFÉ (št. 718381) in NESCAFÉ (št. 763581).

6.2. UPRAVIČENJE ALI PRAVNO PRIZNANI INTERES NOSILCA DOMENE

Razsodnik mora na podlagi dokazov pritožnika ugotoviti, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa na domeni. Dokazno breme, kakršna je praksa v vseh kontradiktornih postopkih odločanja v sporih, ni statično, temveč je odvisno od ravnanja strank tekom postopka. Če pritožnik navede in dokaže dejstva, ki z zadostno mero prepričljivosti kažejo, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu, se dokazno breme o nasprotnem prevali na nosilca domene.

V skladu s primerjalno prakso lahko nosilec domene svoje upravičenje ali pravni interes na domeni dokazuje s katerokoli izmed naslednjih okoliščin:

- da je uporabljal ali se opazno pripravljaj na uporabo domene ali imena, vsebovanega v domeni, v povezavi z dobrovernim ponujanjem blaga ali storitev, pred obvestilom o sporu, ali
- da je kot posameznik, družba ali druga organizacija splošno znan po imenu, ki ga vsebuje domena, četudi to ime ni registrirano kot znamka, ali

³ WIPO Case No D2000-0477 »walmartcanadasucks.com«, WIPO Case No D2000-0812 »New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth«, WIPO Case No D2003-0172, »rA & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. V. Party Night, Inc.«

⁴ WIPO Case No D2004-0242 »mexico.com«, WIPO Case No D2001-0032 »sweeps.com«, WIPO Case No D2000-1689 »famosa.com«, WIPO Case No D2001-0036 »efgprivatebank.com«, WIPO Case No D2003-0672 »heidi.com«, WIPO Case No D2001-1447 »delikommat.com«, WIPO Case No 2001-0932 »sydneymarkets.com«, WIPO Case No D2003-0654 »letsdrive.com«.

- da domeno uporablja na zakonit in nekomercialen ali pošten način in sicer brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov ali omadeževanja znamke v zvezi s to domeno.

Iz pritožnikovih navedb izhaja, da naj bi spletna vsebina pod domeno nescafe.si preusmerjala na druge spletne strani, ki oglašujejo znamke in proizvode pritožnika, vendar pa je razsodnica ugotovila, da navedena stran ob času izdaje te odločbe ne deluje oz. da se pod domeno nescafe.si ne nahaja nikakršna spletna vsebina. Iz navedb pritožnika in prilog št. 6 do 8 sicer ni razvidno, ob katerem času naj bi se navedena vsebina nahajala na spletni strani pod domeno nescafe.si, zato razsodnica za potrebe odločanja v tem sporu šteje, da imetnik domene le-te dejansko ne uporablja. S tem po oceni pritožnice pravice nosilca domene niso z ničemer prizadete. V skladu s pravno teorijo namreč zgolj registracija domene ne vzpostavlja upravičenja ali pravnega interesa na domeni, po drugi strani pa lahko neuporaba domene kaže na pomanjkanje legitimnega interesa.⁵ Za utemeljitev legitimnega interesa torej ne bi zadostovalo, da je nosilec domeno uporabljal (torej pod njo ponujal določeno spletno vsebino) zgolj ob registraciji ali krajši čas po njej, kasneje pa je uporabo opustil.

Pritožnik navaja, da nosilec domene na območju Slovenije ni imetnik nikakršnih pravic intelektualne lastnine, firme ali osebnega imena, iz katerih bi lahko izhajal njegov interes za registracijo ali uporabo domene nescafe.si. Enako izhaja tudi iz vpogleda v registre znamk pri EUIPO in WIPO, zato razsodnica zaključuje, da nosilec domene ni splošno znan po imenu »nescafe«.

Ker pod domeno ni nikakršne spletne vsebine, sploh ni mogoče govoriti o uporabi na nekomercialen ali pošten način, brez dobičkonosnega zavajajočega namena pritegovanja potrošnikov, saj domena pravzaprav sploh ni v uporabi. Tudi ta argument v prid nosilcu domene torej po oceni razsodnice odpade.

Na podlagi navedenega razsodnica ugotavlja, da je pritožnik navedel dejstva, iz katerih je mogoče upravičeno sklepati, da nosilec domene nima upravičenja ali pravnega interesa na domenskem imenu. Nosilec domene ni vložil odgovora na pritožbo in navedel okoliščin, iz katerih bi izhajalo nasprotno. Razsodnica tako na podlagi prakse, ki temelji na pravilih UDRP,⁶ šteje dejstva, ki jih je v pritožbi navedel pritožnik, za resnična, in ugotavlja, da nosilec domene nima upravičenja ali pravno priznanega interesa za registracijo domene.

6.3. REGISTRACIJA ALI UPORABA DOMENE V SLABI VERI

Razsodnik ugotovi pritožniku samo v primeru, ko ta dokaže, da je nosilec domene domeno registriral ali jo uporablja v slabi veri. V skladu s primerjalno prakso kot dokaz slabe vere štejejo zlasti:

- okoliščine, ki kažejo na to, da je nosilec domene registriral domeno v prvi vrsti zaradi prodaje, dajanja v »najem« ali drugih oblik prenosa domene pritožniku, ki je imetnik

⁵ Prim. T. Bettinger (ured.), Domain Name Law and Practice: An International Handbook, Oxford University Press, Oxford 2005, str. 1065.

⁶ WIPO Case No D2000-0007 »alcoholicsanonymous.net«.

znamke, oziroma družbi, ki mu je konkurenčna, za ceno, ki občutno presega stroške, povezane s pridobitvijo oziroma imetništvom domene;

- registracija z namenom preprečitve, da bi imetnik znamke registriral svoj znak kot domeno, pod pogojem, da je bil prijavitelj vpleten v primer takega ravnanja;
- registracija z namenom oviranja poslovanja konkurenčne družbe;
- uporaba domene z dobičkonosnim namenom, to je privabiti uporabnike interneta na svoje spletno mesto ali drugo internetno lokacijo, z vzpostavljanjem podobnosti s pritožnikovim znakom, s katero se vrši zavajanje glede vira, sponzorstva, povezanosti ali privolitve pritožnika glede spletnega mesta ali druge lokacije oziroma proizvoda ali storitve, ki se ponuja na imetnikovem spletnem mestu ali drugi lokaciji.

Iz navedb pritožnika izhaja, da je domeno nescafe.si prvotno registriralo podjetje Iloxx Group S.R.L. iz Romunije, jo nato preneslo na podjetje Trust Services iz Avstralije, od 3. 2. 2016 pa je domena v imetništvu sedanjega nosilca. Pritožnik nadalje navaja in tudi dokazuje, da se je z Iloxx Group pogajal o nakupu domene, pri čemer je bila prvotno postavljena cena 1750 EUR, pa je tekom pogajanj od pritožnika zahteval vsaj 1500 EUR, na koncu pa ceno spustil na 1350 EUR. Isti nosilec naj bi bil povezan tudi z domenskim sporom »Burger King« zaradi registracije domen burger-king.ro, burgerking.ro in whopper.ro (št. DRO 2008-0012).

Takšno ravnanje prvotnega nosilca domene jasno sodi v okvir prve alineje zgoraj navedenih okoliščin, ki nakazujejo na obstoj slabe vere nosilca. Zdi se, da je nosilec Iloxx Group domeno registriral v prvi vrsti z namenom prodaje pritožniku ali njegovi konkurenci, in to za ceno, ki znatno presega stroške registracije oz. imetništva domene.⁷ Tudi vpletenost v predhodne domenske spore nakazuje, da bi lahko šlo za podjetje, ki se ukvarja s cybersquattingom. Vendar pa zgolj dokaz o registraciji in uporabi domene v slabi veri s strani prvotnega nosilca ni dovolj. Če je bila domena prenesena na novega nosilca, zoper katerega zdaj teče postopek v domenskem sporu, mora pritožnik dokazati, da je tudi sedanji nosilec znamko uporabljal v slabi veri.

Pri odločanju, ali je bila domena registrirana ali uporabljana v slabi veri, mora razsodnik v skladu s primerjalno prakso upoštevati vse okoliščine danega primera, torej tiste ob registraciji, pred njo in po njej.⁸ Takšna širina diskrecijske pravice omogoča razsodnici, da ravnanje prvotnega nosilca v povezavi z dejanji sedanjega nosilca domene presoja kot indic, ki lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera še dodatno pripomore k utrditvi njene odločitve.

Takšno stališče je podprto tudi v primerjalni praksi, saj za ugotovitev slabe vere ni obvezno, da je nosilec domene prvi imetnik domene, temveč jo je lahko pridobil tudi od tretjih oseb. Pojem »registracije« se namreč ne nanaša le na izvirno dejanje registracije, temveč tudi na kasnejše prenose domene.⁹ Tako je treba slabo vero trenutnega nosilca domene presojati v luči registracije domene in okoliščin v zvezi z njenimi nadaljnjimi prenosi.

⁷ WIPO Case No D2000-1233 »wembleystadium.net«.

⁸ Prim. T. Bettinger (ured.), Domain Name Law and Practice: An International Handbook, Oxford University Press, Oxford 2005, str. 1104.

⁹ WIPO Cases No D2000-1406 »dixons-online.com«, No D2000-0079 »talkabout.com« in No D2003-0939 »nhn.com«.

V zvezi s slabo vero sedanjega nosilca domene je pritožnik navedel, da naj bi se nosilec ukvarjal z registracijo domen, ki so podobne ali enake znanim registriranim znamkam, ter da naj bi bil predhodno že vpleten v domenski spor zaradi registracije domene cillitbang.ro (št. DRO 2011-0004), registrirana dejavnost nosilca pa naj bi bila proizvodnja kuhinjskega pohištva.

Razsodnica je slabo vero nosilca domene presojala ob upoštevanju vseh navedenih dejstev v povezavi z dejanskim načinom uporabe (oz. neuporabe) domene s strani nosilca.

Na podlagi predloženih dokazov razsodnica ugotavlja, da je bila domena »nescafe.si« registrirana 20. 6. 2015, prva pritožnikova znamka skupnosti oziroma mednarodno registrirana znamka, ki vsebuje besedo »NESCAFE«, pa je bila registrirana 9. 1. 1956. Prav vse znamke EU in mednarodno registrirane znamke preko sistema WIPO so bile registrirane pred dnevom registracije domene. Razsodnica zato zaključuje, da je nosilec domene vedel oziroma mu ni moglo ostati neznano, da beseda »NESCAFE« predstavlja blagovne znamke pritožnika. Pritožnik je namreč navedel, da so izdelki pod znamkami »NESCAFE« široko dostopni na tržišču in da je kava »NESCAFE« najpogosteje konzumirana kava na svetu.

Na slabo vero nosilca domene bi bilo mogoče sklepati tudi v primeru, da za obstoj blagovnih znamk, ki vsebujejo besedo »NESCAFE«, dejansko ne bi vedel. V praksi, ki temelji na pravilih UDRP, je namreč uveljavljeno, da znak slabe vere lahko predstavlja že dejstvo, da nosilec domene ne izvede poizvedbe v bazah blagovnih znamk.¹⁰ V kolikor v konkretnem primeru nosilec domene blagovnih znamk pritožnika ne bi poznal, bi zanje izvedel že z osnovno poizvedbo po bazah znamk skupnosti oziroma mednarodno registriranih znamk.

Razsodnica ugotavlja, da nosilec domene te dejansko ne uporablja. V skladu s primerjalno prakso za uporabo domene v slabi veri ni nujno, da se domena dejansko aktivno uporablja, ampak lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera uporabo v slabi veri predstavlja tudi zgolj pasivno imetništvo domene.¹¹ Relevantne okoliščine, potrjene tudi v primerjalni praksi, so po presoji razsodnice v tem primeru naslednje:

- pritožnikove znamke »NESCAFE« so znamke ugleda in so splošno poznane¹²
- domena nescafe.si je identična kakor pritožnikove znamke¹³
- nosilec domene je domeno pridobil od nosilca, za katerega je mogoče z zadostno mero verjetnosti sklepati, da je domeno registriral v slabi veri¹⁴
- poslovni naslov ali dejanska poslovna dejavnost nosilca domene iz razsodnici dostopnih podatkov ni razvidna¹⁵

¹⁰ WIPO Case No D2001-1384 »jackspade.com«.

¹¹ WIPO Case No D200-0003 »telstra.org« in WIPO Case No D2000-0704 »wallstreetjournaleurope.com«.

¹² WIPO Case No D200-0003 »telstra.org«.

¹³ E-Resolution Case No AF-349 »2pac.org«

¹⁴ WIPO Cases No D2000-1406 »dixons-online.com«, No D2000-0079 »talkabout.com« in No D2003-0939 »nhn.com«.

¹⁵ WIPO Case No D200-0003 »telstra.org«.

- nosilec domene je bil v preteklosti že vpleten v domenske spore, v katerih je svoje domene izgubil oz. so bile prenesene na pritožnika
- ob upoštevanju vsega navedenega si ni mogoče zamisliti, da bi nosilec domene lahko domeno na kakršnikoli način legitimno aktivno uporabljal¹⁶

Spričo navedenih okoliščin se je dokazno breme, da nosilec domene te ne uporablja v slabi veri, prevalilo na nosilca domene, ki na pritožbo ni odgovoril in svoje uporabe domene v dobri veri ni z ničemer upravičil. Na podlagi navedenih dejstev in predloženih dokazov razsodnica zato zaključuje, da je nosilec domene domeno registriral oziroma uporabljal v slabi veri.

7. ODLOČITEV

Pritožbi pritožnika v zvezi z domeno »nescafe.si« se iz zgornjih razlogov na podlagi drugega odstavka 18. člena Splošnih pogojev in v skladu s prvim odstavkom 15. člena Pravil postopka ugotovi. V skladu z drugim odstavkom 15. člena Pravil postopka se odredi prenos domene »nescafe.si« na pritožnika.

razsodnica

dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.



v Ljubljani, 16. septembra 2016

konec dokumenta

ta dokument obsega 11 strani in se podpisan s strani razsodnice šteje za original

¹⁶ WIPO Case No D200-0003 »telstra.org«.